



José Miguel Pimenta Viana

**O registo de marcas não tradicionais à luz do novo
Regulamento sobre marcas da União Europeia: o caso
específico das marcas olfativas**

Dissertação com vista à obtenção do grau de Mestre em Direito,
na especialidade de Direito Internacional e Europeu

Orientadora

Professora Doutora Cláudia Maria Salsinha Trabuco

Setembro 2018

Declaração antifraude

Eu, José Miguel Pimenta Viana, declaro por este meio que o texto apresentado é da minha exclusiva autoria e que toda a utilização de contribuições ou textos alheios está devidamente referenciada, conforme o artigo 20.º-A do Regulamento do 2.º Ciclo de estudos em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Agradecimentos

A todos aqueles que atravessaram esta cruzada comigo e que, à sua maneira, contribuíram para o resultado final.

A todos aqueles que, ao lerem a frase anterior, nela se reveem.

Resumo

Num mercado concorrencial cada vez mais feroz, a necessidade de salvaguarda jurídica dos meios distintivos de comércio de que dispõem os operadores comerciais é uma realidade premente. A par das marcas tradicionalmente consideradas, concorrem as não convencionais ao registo e à proteção promovida pelo Direito da Propriedade Industrial. Não obstante e atendendo às suas características, as marcas olfativas sempre encontraram alguma resistência na procedência do registo, por falta de uma representação gráfica universalmente aceite. Contudo, esta dissertação debruça-se sobre as recentes alterações ao Regulamento e Diretiva sobre as marcas da União Europeia, na ânsia de concluir se esse panorama se alterou ou se, por outro lado, tudo se mantém como até aqui.

Abstract

In an increasingly fierce competitive market, the need for legal safeguard of the distinctive means of trade available to commercial operators is a pressing reality. Alongside the conventional trademarks, non-conventional ones compete for the same registration and protection provided by Industrial Property Law. However, in view of their characteristics, sense marks always find it difficult to register, due to lack of a commonly accepted graphic representation method. Nonetheless, this master's thesis focuses on the recent changes to the European Union trademark Regulation and Directive, in the eagerness to conclude whether this overview has changed or if, on the other hand, everything remains as before.

Notas introdutórias

A organização e desenvolvimento de um mercado que é hoje em dia globalizado coloca os operadores económicos e os seus produtos ou serviços diante, não só das mesmas oportunidades, mas também dos mesmos desafios. A concorrência a que estão sujeitos, numa constante competição para atingir os melhores resultados e a melhor opinião junto dos consumidores, leva a que os operadores económicos sintam a necessidade de, através de diversos meios e formas, tornarem o seu produto único na mente do consumidor. Contudo, perante a diversidade de oferta nos diferentes setores de produtos ou serviços, parece ser oportuno que os empresários desenvolvam meios para, não só identificar, mas essencialmente distinguir os seus produtos dos que com o seu concorrem no mercado, com o objetivo de fazer com que estes sobressaíam daqueles.

Esta ideia de individualização da origem comercial tem vindo a desenvolver-se desde meados do século XIX com a proliferação da Revolução Industrial e das relações comerciais assentes na livre concorrência¹. Até então, o modelo que vinha sendo praticado – reconhecidamente desde a Idade Média – era precisamente o oposto, com o modelo comercial corporativo a vigorar como forma de prática comercial. É precisamente neste modelo corporativo que COUTO GONÇALVES identifica a origem das marcas como forma de distintivo da origem comercial. Aqui surgiram as marcas coletivas obrigatórias, “iguais para todos aqueles que praticassem a mesma arte” e que se encontrassem sobre a coordenação da mesma corporação, operando como um certificado de qualidade².

Contudo, conforme supramencionado, o estabelecimento de um mercado concorrencial redesenhou a função da marca, estabelecendo um carácter mais individualista, bastante mais centrado na garantia do direito exclusivo do

¹ COUTO GONÇALVES, Luís; “Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”; 7ª edição revista e atualizada; Coimbra: Almedina; 2017; página 167.

² COUTO GONÇALVES, LUÍS, *idem*.

empresário enquanto titular da mesma³. Para isso, na senda do que indica SOLNADO DA CRUZ, muito importou o nascimento dos “primeiros blocos legislativos sobre marcas” em diversas potências económicas europeias – como a França (1857) ou a Alemanha (1874) – na segunda metade do século XIX. Nesse seguimento, a marca foi consolidando a sua posição como sinal distintivo do comércio ao longo dos tempos, sendo hoje reconhecida mundialmente enquanto tal.

É igualmente possível identificar nas marcas algumas funções, a que oportunamente faremos alusão. Porém, dúvidas não restam que, primeiramente, poderá ser-lhe imputada uma função distintiva, conforme já exposto anteriormente. Esta será, assim, a função essencial da marca, à qual associamos a sua existência, possibilitando a identificação da sua origem empresarial.

Essa distinção poderá ocorrer através do recurso a diversos tipos de marcas, que poderão apresentar-se através de variadas índoles. Desde as mais comumente percebidas, como as frases, letras ou números, designadas assim por marcas tradicionais; até às cores, embalagens tridimensionais ou os cheiros, que têm vindo a ganhar terreno num mercado em competitividade crescente. Fruto desta competitividade, o espectro de admissibilidade tem vindo a ser cada vez maior. Em relação às marcas olfativas, é inegável o seu recurso pelos empresários. Compreendidas por não convencionais dadas as suas características distintas das que tradicionalmente são utilizadas, ajudam aqueles empresários a sucessivamente atualizar as formas de se apresentarem perante os exigentes consumidores, e inovar na distinção dos seus competidores.

Apesar deste caminho se ter feito consoante as necessidades de cada Estado, a perspetiva que nos propomos abordar nesta dissertação é a do desenvolvimento da marca ao nível internacional, nomeadamente numa perspetiva europeísta. É que,

³ SOLNADO DA CRUZ, Rui; “A marca olfativa”; tese de mestrado; Coimbra: Almedina; 2008; página 18.

com o nascimento do projeto europeu aquando do fim da segunda guerra mundial⁴, aquele mercado concorrencial pretendeu estabelecer-se à escala europeia, quebrando barreiras à livre circulação de produtos e serviços. Assim, perante essa realidade, a proteção jurídica da marca foi observando cada vez mais a necessidade de uma regulação além-fronteiras, não obstante existirem à data já alguns projetos ambiciosos a esse respeito⁵, tais como a Convenção da União de Paris de 1883. Desta feita, apesar de alguns contratemplos no que toca a essa uniformização, nasce em 1988 a primeira Diretiva do Conselho (89/104/CEE) de 21 de dezembro de 1988, que aproxima a legislação dos Estados Membros em matéria de marcas, seguida pelo Regulamento nº40/94, do Conselho, de 29 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária. Como relembra MARIA MIGUEL CARVALHO, estes dois atos legislativos europeus “constituem os pilares sobre os quais assenta o sistema europeu de marcas”⁶, realidade que vamos constatar nesta dissertação quando abordada a questão das marcas da União Europeia⁷. Este sistema embrionário, que pretendia uma aproximação das legislações europeias em matéria de marcas, consagra hoje um dia um verdadeiro sistema uniformizado, com a garantia da marca da União Europeia que opera, através de um único ato de registo, em todo o seu território, paralela e complementarmente aos sistemas nacionais de registo de marcas. O regime jurídico da marca da União Europeia é extremamente pormenorizado, estando salvaguardado quer ao nível do Direito material (admissibilidade e efeitos do registo da marca da União Europeia), quer ao nível processual (nomeadamente do processo de registo e de todos os atos jurídicos com ele relacionados). É, desta forma, um verdadeiro Direito europeu de marcas.

⁴ Com a criação da CECA – Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, nascida em Paris em 1951 e que foi o motor de arranque para o projeto europeu no qual nos inserimos hodiernamente.

⁵ Conforme possível constatar infra, no capítulo II., parágrafo 1. desta dissertação, sobre a proteção internacional da marca.

⁶ CARVALHO, Maria Miguel; o estudo sobre o funcionamento geral do sistema europeu de marcas; *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*; Marcial Pons: Madrid; 2011.

⁷ Até à alteração introduzida pelo artigo 1º, número 1 do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, as marcas da União Europeia eram designadas de “marcas comunitárias”.

Não obstante, o propósito desta dissertação prende-se concretamente com parte dessa questão material. É que, desde a criação deste regime jurídico da marca da União Europeia, o registo da mesma prende-se com a necessidade de verificação de dois requisitos: um de índole material e outro formal. Assim, era sempre exigido da marca que fosse representável graficamente, *id est*, visualmente perceptível; e que, de facto, fosse dotada de uma capacidade distintiva. No que concerne à representação gráfica, tal critério não parece abalar em grande escala as já referidas marcas convencionais: qualquer frase, letra ou símbolo é facilmente interpretável pela visão humana, não causando aqui qualquer constrangimento à representação gráfica. No entanto, por outro lado, não pode dizer-se que as marcas não tradicionais, nas quais seguramente enquadrámos as marcas olfativas, dispõem de igual facilidade representativa (pelo menos, de forma gráfica). É que, conforme é possível compreender, este tipo de marca pretende exaltar outros sentidos do ser humano que não a visão, fazendo com que este proceda a uma operação mental de associação entre o sinal e o produto ou serviço a que está associado. É, então, uma marca sensorial, que pretende apelar ao olfato para exercer a sua função de marca. Por outro lado, não é possível identificar uma forma de representação gráfica universalmente aceite e entendida como representativa dos sinais aromáticos, tornando extremamente difícil – senão mesmo impossível – encontrar uma forma de representação gráfica que sustente as exigências impostas pelos atos jurídicos que regulam este sistema. A representação gráfica constitui, então, uma barreira para que os sinais olfativos alcancem a proteção jurídica da marca, dada a impossibilidade de se perceberem visualmente.

Muitas foram as tentativas de registo de sinais olfativos enquanto marcas comunitárias. Algumas, tais como o “intenso cheiro a cerveja amarga” ou o “cheiro a rosas”, registadas no Reino Unido, procederam com base nesta simples descrição verbal (talvez por influência do Direito americano, no qual aquela descrição bastará para a procedência do registo). Ao nível das marcas comunitárias, apenas o “cheiro a relva acabada de cortar” procedeu enquanto marca comunitária, registada no ano de 2000. Porém, a grande maioria sucumbiu perante o critério da

representação gráfica, para o qual contribuiu em grande medida o paradigmático acórdão Sickemann (2002)⁸, onde o Tribunal de Justiça rejeitou liminarmente todas as formas de representação gráfica do sinal olfativo proposto a registo por Ralf Sieckmann, como teremos oportunidade de perceber adiante.

Não obstante todas essas dificuldades, é certo que o IHMI⁹ – Instituto para a Harmonização do Mercado Interno - influenciou, com o passar dos anos, uma abordagem mais abrangente do Direito europeu das marcas. Para isso também contribuíram os avanços tecnológicos no que à representação dos cheiros diz respeito, com formas cada vez mais capazes de representar com precisão os elementos que constituem um sinal olfativo. Então, após longos anos de estudos e negociações, surgiram os atos legislativos que visaram impor o atual sistema de marcas da União Europeia: a Diretiva 2015/24236 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2016 e o Regulamento (UE) n° 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16/12/2015. Este último introduziu profundas alterações ao Regulamento vigente até então, sendo de destacar, para o propósito desta dissertação, a eliminação do requisito da representação gráfica. É precisamente nesta eliminação que encontramos o objeto desta dissertação, pretendendo compreender-se, face às importantes alterações introduzidas pelos recentes desenvolvimentos legislativos europeus, qual o estado atual da admissibilidade do registo como marcas dos sinais olfativos no âmbito do Direito da União Europeia.

⁸ Acórdão do Tribunal de Justiça de 12. 12. 2002 — Processo C-273/00;

⁹ Hodiernamente designado IPUE: Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia.

Capítulo I. A marca

É indiscutível assumir-se que, nos dias de hoje, a marca surge – a par de outros elementos comerciais – como um sinal distintivo do comércio. Ela é um elemento nuclear na estrutura concorrencial e jurídica de uma empresa, concentrando igualmente um relevante valor económico.

A marca é, então, um elemento importantíssimo na identificação dos produtos/serviços de determinado operador económico e na distinção dos seus semelhantes, pertencentes aos concorrentes no mercado, permitindo ao consumidor distinguir os diferentes produtos e associá-los a operadores económicos distintos.

1. Funções da marca

Tendo em conta a importância da marca para o comércio e para os operadores empresariais que com ela se relacionam, é unanimemente aceite junto da doutrina, da jurisprudência e dos legisladores identificarem-lhe três funções essenciais: a capacidade distintiva, a garantia da qualidade dos produtos e serviços e a publicidade que presta a estes últimos¹⁰.

I. Distintividade

A capacidade distintiva é, indubitavelmente, a função primeira e essencial da marca. A pedra angular para que um sinal possa, por si só, ser classificado enquanto marca, é a possibilidade desta diferenciar o produto ou serviço a que está associada dos demais idênticos que com ele concorrem no mercado. Na génese desta função está, precisamente, a salvaguarda da identidade do operador

¹⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA fala ainda de uma quarta função relacionada com a reputação do produto/serviço marcado. Esta função reputacional (que o autor denomina de *goodwill* ou *buena fama*), irá associar a marca a determinados *standards* (ao nível da imagem e qualidade do produto) que estará presente na mente do consumidor sempre que este com ela entrar em contacto. Contudo, parece-nos ser de admitir que esta função poderá enquadrar-se, genericamente, na função de garantia da qualidade do produto. No entanto, a identificação deste elemento faz todo o sentido, tendo-se em conta a importância para o empresário de que o seu elemento económico seja visto com bons olhos junto dos consumidores em geral. Mais desenvolvimentos em FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; *Las funciones de la marca*; *Tratado sobre Derecho de Marcas*; Madrid: Marcial Pons, 2004; segunda edição, páginas 76 e seguintes.

económico responsável pelos produtos/serviços marcados, assumindo-se a correlação entre estes e aquele.

Contudo, se a associação a determinada origem é pacífica junto da doutrina, parece que a identificação dessa origem não o é. Nas palavras de FERNÁNDEZ-NÓVOA¹¹, a marca é um identificador da proveniência empresarial¹² e, então, com uma fonte objetiva – a empresa. Por outro lado, COUTO GONÇALVES parece discordar de que se possa, hodiernamente, associar-se determinantemente uma marca a uma concreta origem empresarial, dada a volatilidade das estruturas empresariais no mercado concorrencial em que vivemos (tendo em conta a possibilidade de transmissão e licenciamento da marca, por exemplo). Ao invés, o autor menciona uma origem pessoal, uma fonte individual que, na maioria das vezes, coincidirá com o titular da empresa que, no limite, deve culminar na origem da marca¹³. É, então, na senda do exposto, que COUTO GONÇALVES defende uma definição ampla de distintividade, na qual a marca deverá, não só identificar os produtos ou serviços que derivem sempre da mesma origem empresarial, mas também provar como esses produtos ou serviços estão intrinsecamente ligados a um indivíduo determinado, encarregue do seu uso não enganoso¹⁴.

II. Garantia

A função de garantia está intrinsecamente ligada à função distintiva, podendo mesmo entender-se que a primeira decorre da segunda. A garantia da qualidade

¹¹ Que consagra esta função como *primaria y fundamental*, através da qual a marca assegura que a empresa que a detém é sempre a empresa de origem. Em FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; *Las funciones de la marca*; em *Tratado sobre Derecho de Marcas*, páginas.70 e seguintes; Madrid: Marcial Pons, 2004; segunda edição.

¹² Ideia perfilhada por SILVA CARVALHO. Esta relação empresarial pode ocorrer com a empresa em si ou com um grupo de empresas que mantenham uma conexão económica, jurídica e estrutural. SILVA CARVALHO, Américo; “Usos atípicos das marcas (função da marca)”; Em “Direito Industrial”; Coimbra: Almedina; 2003; volume III; página 85.

¹³ Assim, o prestigiado autor surge com uma noção, nas suas palavras, “redefinida” daquilo que será a função distintiva da marca, através de uma identificação subjetiva da origem daquele sinal, sobre quem recairá o ónus do seu uso não enganoso. Com isto, pretende deixar-se claro que haverá sempre um indivíduo à qual a marca é associada e que é responsável pela sua correta utilização. Em “Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal”; 7ª edição; Coimbra: Almedina; 2017, página 173.

¹⁴ Mais desenvolvimentos em COUTO GONÇALVES, LUÍS, *idem*, página 173.

visa a identificação – primordialmente para os consumidores – de todos os produtos/serviços associados a determinada marca, que estarão consecutivamente conexos a um nível de qualidade mantido pelo operador económico. Julgamos que se trata de um elemento deveras importante, já que vai permitir ao operador económico consolidar determinada imagem e posição no mercado onde está inserido, garantindo que a origem não será enganosa. É igualmente importante reforçar que a qualidade do produto pode alterar-se, desde que essa alteração não ocorra à custa do desconhecimento do consumidor.

III. Publicidade

Inegavelmente, e cada vez mais no seio do mercado concorrencial, a publicidade surge como meio canalizador e difusor da marca junto dos consumidores e concorrentes do mercado no qual o produto ou serviço marcado está inserido. Apesar da querela doutrinal quanto à sua autonomia (isto é, se a marca exerce uma função autónoma de publicidade do serviço/produto), parece-nos ser de enveredar pela tese de COUTO GONÇALVES¹⁵ e considerar que esta função não detém ainda autonomia suficiente para se emancipar da função distintiva, surgindo como meio complementar de diferenciação de serviços e produtos.

2. Marca e registo

Para que possamos considerar que um sinal de comércio é distintivo – destacando o produto ou serviço dos demais concorrentes – e por isso considerá-lo uma marca, não é necessário que este seja registado enquanto tal. Nada obsta a que um operador económico se dote das denominadas marcas livres (não registadas), que poderão preencher os requisitos da marca através do uso por aquele operador no dia-a-dia da sua atividade. A aquisição da marca através do uso é então lícita, não se revestindo porém da mesma estrutura jurídica que a marca registada e, portanto, mais exposta a ser falsificada ou defraudada por terceiros (não obstante a proteção

¹⁵ Que considera, de resto, que a marca continua a ter a função distintiva como única função jurídica essencial e autónoma e que apenas residualmente a função publicitária porá esta em causa. Em “Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 179.

jurídica mínima garantida por diversos sistemas jurídicos, como o português, às marcas não registadas¹⁶, nomeadamente no que concerne à prioridade do registo¹⁷).

Não obstante, perante todos os esforços reunidos pelo empresário junto de um elemento que tem para si valor económico, esforços esses que lhe trarão dividendos, concordamos que o incentivo ao registo da marca é de louvar. Através do registo, aquele elemento valioso ficará salvaguardado e protegido contra terceiros que indevidamente o queiram usar e aproveitar-se da sua posição no mercado, bem como claramente sublinhar que aquela marca está relacionada com determinado operador económico, esbatendo qualquer risco de confusão que eventualmente possa criar-se junto de terceiros, quer sejam concorrentes ou quer sejam consumidores.

É importante ressaltar que, tal como relembra COUTO GONÇALVES, não existem sistemas puros de aquisição de marcas¹⁸, apesar da maioria dos ordenamentos jurídicos tendencialmente incentivar o registo, tendo em conta as inerentes segurança e certeza jurídicas.

É igualmente de referir que, enquanto direito de propriedade, o registo de uma marca traduz-se num direito exclusivo e absoluto, oponível pelo registrando a terceiros. Apesar de, no entanto, o registo não ser constitutivo, é através dele que a marca adquirirá a chamada eficácia *erga omnes*. Através do registo, o titular da marca detém o poder de associá-la aos seus produtos e serviços, publicitá-la, transmiti-la e explorá-la como entender, aprovar a sua utilização por terceiros, bem como insurgir-se contra a sua errada ou ilícita utilização e ser ressarcido por tal. Todas estas faculdades tão-só emergirão, contudo, de um lícito registo do sinal enquanto marca, como relembra COUTINHO DE ABREU¹⁹.

¹⁶ Questão que, contudo, não será propositadamente desenvolvida nesta dissertação.

¹⁷ Conforme artigo 227º do código da propriedade industrial português, aprovado pelo Decreto-Lei nº36/2003, de 5 de março.

¹⁸ Em “Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 189.

¹⁹ Em “Curso de Direito Comercial: Capítulo IV: Dos sinais distintivos do comércio, ponto 3. Marcas”; 10ª edição; Coimbra: Almedina; 2016; volume I; páginas 399 e seguintes.

3. Admissibilidade

É, antes de mais, premente deixar claro que o registo de um sinal enquanto marca pode ocorrer a três níveis diferentes: ao nível nacional, que concederá a proteção jurídica da marca dentro do país de registo; ao nível da União Europeia, que concederá um direito de propriedade reconhecido em todos os seus Estados-Membros; e, por fim, ao nível internacional, permitindo o registo de uma marca globalmente validado. No entanto, tendo em conta o especial foco desta dissertação na marca da União Europeia (doravante, “marca da UE”), parece-nos prudente que a abordagem seja feita, nomeadamente ao nível da admissibilidade, através dos princípios e normas que regulam o registo de marcas no seio daquela União. Ainda assim, tal abordagem não representará problemas de maior, já que o sistema de marcas presente nos diferentes ordenamentos jurídicos europeus encontra-se atualmente uniformizado.

Ainda assim, é importante ressaltar que nem todos os sinais que estejam conexos com determinado serviço ou produto podem operar como marca. Este facto é facilmente inteligível se for tido em conta que os elementos que constituem marcas não são ilimitados e que, portanto, seria inconcebível sustentar num mercado concorrencial todos os signos enquanto marcas, já que isto culminaria em monopólios e sucessivas restrições entre concorrentes²⁰. É, destarte, necessário que regras operem quanto à admissibilidade da marca, só podendo constitui-la os sinais onde tais requisitos estejam preenchidos.

Para além dos direitos conferidos pelo registo, o autor faz também menção às limitações a que a marca está sujeita, expressas no artigo 260º do código português da Propriedade Industrial;

²⁰ Ao permitir o registo de um sinal como marca, a autoridade de registo está a garantir ao operador económico que a marca que ele detém não poderá ser utilizada livremente pelos seus concorrentes. Para poderem aceder a essa marca, os concorrentes deverão obter a autorização do proprietário da mesma (e, por norma, proceder ao pagamento devido por essa utilização). É, assim, possível compreender que o registo de marcas constitui um entrave ao acesso dos sinais entre concorrentes, o que pode dificultar o exercício da sua atividade ou o acesso a determinado mercado. Desta forma, é necessário que o registo seja garantido, pelas autoridades competentes, com cautela, de forma a evitar situações de isolamento do detentor da marca no mercado.

I. Sinais admissíveis como marcas

Não obstante posterior apreciação desta matéria, é premente desde já deixar claro que poderá entender-se como marca da União Europeia toda a marca supranacional registada junto do Instituto da Propriedade Intelectual da UE²¹ (doravante, IPIUE), que se caracteriza por ser unitária e única, com força jurídica vinculativa em todos os Estados da União Europeia. Desta forma, um único ato de registo constitui uma marca com alcance além-fronteiras do Estado-Membro do qual é oriundo o registrando²².

De acordo com o artigo 4º do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia (doravante, “Regulamento”), bem como o artigo 3º da Diretiva 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 (doravante “Diretiva”), são suscetíveis de constituir marca da UE:

(...) sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

a) Distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e

²¹ Previamente denominado IHMI – Instituto para a Harmonização do Mercado Interno. A alteração do nome do Instituto foi uma das mudanças trazidas pela reforma sobre a qual incide esta dissertação. A alteração fez-se através do artigo 1º/7) do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015 que altera o Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) nº 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) nº 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), entretanto revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017 sobre a marca da União Europeia, cujo artigo 2º continua a prever aquele Instituto.

²² Evitando colocarem-se entraves à livre circulação de bens e mercadorias, sustentáculo de toda a estrutura da UE.

b) Ser representados no Registo de Marcas da União Europeia («Registo»), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca.

Pode então concluir-se que o artigo 4º impõe dois critérios essenciais e cumulativos para o registo de uma marca da UE: que o sinal seja distintivo e que seja passível de representar-se de forma clara e precisa a todos os interessados²³. Por tratarem-se dos aspetos nucleares desta dissertação, ambos os requisitos serão dissecados posteriormente em sede própria.

É também perceptível a amplitude dada por este artigo à admissibilidade de uma panóplia distinta de marcas, sejam elas de cariz mais ou menos tradicional. Desde os sinais mais facilmente avaliáveis por serem já considerados marcas tradicionais²⁴ até aos que demonstram uma maior dificuldade no que concerne à sua admissibilidade por serem atipicamente concebidos enquanto marca²⁵ (mas por cada vez mais o serem com a evolução de um mercado cada vez mais competitivo), o legislador europeu tem vindo a esforçar-se por constituir um regime jurídico com um espectro cada vez mais abrangente – quanto possível – sem descurar da já mencionada salvaguarda jurídica da concorrência comercial.

II. Restrições ao registo: motivos absolutos e relativos de recusa

A par das condições anteriormente referidas (sem o preenchimento das quais o sinal não verá outro destino que não a recusa) aqueles atos legislativos enumeram igual e expressamente motivos que consubstanciam liminarmente a recusa de um sinal como marca. Os motivos de recusa de índole pública, invocáveis e controlados pelas autoridades competentes no que concerne ao controlo das marcas

²³ Esta alteração elimina a necessidade de representação gráfica do sinal para que possa ser constituída a marca, requisito até então exigido pela legislação e jurisprudência europeia sobre marcas.

²⁴ Como as palavras, desenhos, letras, ou algarismos.

²⁵ Pense-se nas sensações olfativas – *cuore* desta dissertação -, mas também os sons, as cores e as marcas tridimensionais. A “luta” pela admissibilidade do registo das chamadas “novas marcas” tem sido travada ao longo dos anos, com alguns resultados favoráveis a estas.

européias registadas²⁶, serão aqueles que, nas palavras de COUTO GONÇALVES, envolvam motivos supra individuais e que digam respeito a interesses públicos ou de grupos relativamente homogêneos (tais como os consumidores e os concorrentes)²⁷. Em jeito de garantia da certeza jurídica para os proponentes ao registo, o artigo 7º do Regulamento²⁸ enuncia extensa e taxativamente os motivos que conduzirão à recusa absoluta da marca. São exemplo os sinais que não preencham os requisitos do já referido artigo 4º (alínea a)), os que não sejam distintivos (alínea b)), os que possuam carácter exclusivamente funcional (alínea c)), que sejam contrários à ordem pública e bons costumes (alínea f)) ou os que sejam suscetíveis de enganar o público (alínea g)), entre outros ali mencionados. Por seu turno, invocar-se-ão motivos relativos de recusa quando, através de uma leitura do artigo 8º do Regulamento²⁹, possam ser invocados por indivíduos com interesse nessa recusa (mais concretamente, em situações de conflito do sinal a registar com uma marca preexistente). Essencialmente, o titular de marca anterior pode insurgir-se sobre o sinal proponente – no momento da oposição – sempre que as marcas sejam idênticas ou, devido às suas semelhanças, haja risco de confusão e associação junto dos consumidores. Por tratar-se de motivo de recusa particular, o artigo em questão assegura o que deve entender-se por “marca anterior” (nº2), explanando a tramitação da recusa atendendo aos diversos cenários possíveis relativos à existência de tais marcas (nºs 3, 4 5 e 6).

Desta feita, pode genericamente associar-se os motivos absolutos de recusa a interesses públicos e da defesa do mercado concorrencial num todo³⁰, e os motivos

²⁶ *In casu*, o já referido IPIUE.

²⁷ Em “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 199.

²⁸ E correspondente artigo 4º da Diretiva.

²⁹ Correspondente ao artigo 5º da Diretiva.

³⁰ A título exemplificativo, se um operador económico procurar registar, junto do IPIUE, a expressão “é bom”, associada a uns chocolate que produz, esta será liminarmente rejeitada por enquadrar-se na recusa do artigo 7º, nº1, alínea c) (carácter meramente descritivo da qualidade do produto) do Regulamento. A recusa é imediatamente invocada pela entidade de registo, por se tratar de um motivo absoluto para a mesma. Neste caso, o poder público procura salvaguardar o interesse do funcionamento fluído do mercado em que aquele produto é comercializado, tendo em conta os resultados anti concorrenciais e desleais – quer para os consumidores, quer para os concorrentes – que o registo de toda e qualquer expressão desse género provocaria na venda de chocolates.

relativos de recusa a interesses individualmente considerados³¹, sejam eles de um concorrente ou de um qualquer particular.

Numa nota final, importa ainda reforçar a mensagem de COUTO GONÇALVES, que destaca que o efeito destas recusas ocorre eficazmente tão-só no momento da invalidade do pedido. O citado autor menciona também, acerca do resultado jurídicos das violações, que a infração das proibições absolutas culmina na nulidade do registo, enquanto a violação das proibições relativas gera uma anulabilidade deste³².

4. As marcas não tradicionais

Tal como se tem vindo a explanar, esta dissertação tem essencialmente como principal foco a possibilidade das denominadas marcas não tradicionais serem aceites juntos das autoridades de registo nacionais e internacionais como verdadeiros sinais distintivos do comércio.

Perante a evolução do comércio internacional, cada vez mais os operadores económicos têm a necessidade de encontrar novos e distintos meios de diferenciar os seus produtos ou serviços, recorrendo a uma panóplia de elementos que fogem aos métodos distintivos comuns. Aliado a este crescimento de índole económica, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação – o meio difusor

³¹ Que poderão acionar o dispositivo de oposição ao registo da marca, conforme disposto nos artigos 46º e seguintes do Regulamento. Tome-se como exemplo a disputa entre as marcas *Golden Balls* e *Ballon D'Or*, no processo T-437/11. Neste processo, interposto junto do Tribunal General, a empresa *Golden Balls Ltd.* pretendia ver anulada a decisão do processo de oposição invocada pela detentora da marca *Ballon D'Or* (detida pela empresa *Intra-Presse*) e parcialmente validada pela Câmara de Recurso. Na decisão impugnada, era dada razão à *Intra-Presse*, que invocava haver risco de confusão daquelas marcas por aplicarem-se a produtos da mesma classe, na interpretação do Acordo de Nice (nomeadamente, a classe 16). Neste caso, o Tribunal Geral veio considerar que “não existe, para o consumidor médio da União Europeia, risco de confusão na aceção do artigo 8º, nº 1, alínea b), do Regulamento nº 207/2009, sobre a marca comunitária (à data em vigor), entre o sinal nominativo *GOLDEN BALLS*, cujo registo foi pedido para os produtos das classes 16, 21 e 24 do Acordo de Nice, e a marca *BALLON D'OR*, registada anteriormente para produtos e serviços das classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41 do referido Acordo. Com efeito, devido às línguas diferentes dos sinais em conflito, cria-se uma distinção manifesta entre eles, de forma que o consumidor médio não os associa imediatamente sem um “processo intelectual de tradução”. Conforme o Acórdão do Tribunal Geral (1ª Secção), de 16 de setembro de 2013, processo T-437/11.

³² Assim, os resultados legais estão vinculados à classificação indireta das proibições. Em “Manual de Direito Industrial: Propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 200.

da marca – tem igualmente tido um papel preponderante para a possibilidade de materializar os desejos alternativos de diferenciação. Por último, mas não menos importante, o desenvolvimento de mecanismos técnicos e científicos que possibilitem a sua concretização são igualmente fundamentais para o seu sucesso.

Contudo, independentemente do contributo para a economia da empresa, através de meios de comunicação mais eficazes e desenvolvidos, que canalizam os progressos técnicos e científicos nas mais diversas áreas, a principal barreira que emerge a desfavor das marcas não tradicionais é precisamente a sua admissibilidade jurídica. Esta dificuldade advém, precisamente, das características que compõem estes sinais distintivos: por não serem a forma mais comum de distinção e pela sua representação exigir o recurso a outras sensações humanas que não a visão, naturalmente ver-se-ão com maiores dificuldades em reunirem os critérios legalmente exigidos para a sua admissibilidade. Compreende-se que, pela natureza dos elementos, não é fácil para uma cor, um som ou um cheiro, demonstrarem que são capazes de distinguir, *per se*, um produto ou serviço no mercado concorrencial ou, ainda que o sejam, de se representarem no momento do registo. Desta forma, como destaca SOLNADO DA CRUZ, a sua proteção jurídica não tem sido pacífica³³.

Até à entrada em vigor do Regulamento, a representação gráfica era verdadeiramente uma dificuldade para que o sinal não tradicional encontrasse a segurança jurídica trazida pelo registo. A necessidade de um elemento que não é visualmente perceptível ter de ser materializado levou, na maioria das vezes, à recusa do sinal como marca. Por outro lado, não é possível dizer-se que o legislador europeu tenha liminarmente traduzido a impossibilidade do registo das marcas não tradicionais, pelo que se não é proibido, será permitido, reportando a admissibilidade para o caso concreto. É, então, nossa interpretação que o legislador

³³ O autor destaca que a discordância é tanto prática como teórica, junto das oficinas de registo, das instâncias jurisprudenciais e da doutrina. Em SOLNADO DA CRUZ, Rui, “A marca Olfativa”, *ibidem*, página 11.

européu, na salvaguarda da fluidez do mercado concorrencial, pretendeu, em princípio, aceitar todos os sinais não convencionais, desde que capazes de serem submetidos ao teste da clareza e precisão.

No caso das marcas olfativas, a questão de representação gráfica – por ausência de um método de representação das sensações olfativas uniformemente aceite – é ainda mais propensa a discordâncias, como veremos posteriormente.

Capítulo II. A marca da União Europeia

Bem antes da proteção jurídica dos sinais elegíveis como marca serem uma preocupação no espaço da União Europeia, existiam já – ao nível europeu e mundial- atos legislativos que pretendiam, numa ótica internacional e como maior ou menor abrangência, promover a proteção jurídica das marcas dos operadores comerciais que operavam no seu espaço. Inclusivamente poderá dizer-se que esses atos legislativos inspiraram os órgãos legisladores europeus a criarem todo o regime de proteção das marcas para além das fronteiras dos seus Estados-Membros, que atualmente conhecemos.

1. A proteção internacional da marca

É premente, como pronto prévio, deixar claro que a necessidade de assegurar um regime jurídico para as marcas que extravasasse as fronteiras dos Estados não surgiu apenas após o arranque do projeto europeu, no término da segunda guerra mundial. Anteriormente, era já possível destacarem-se alguns atos jurídicos supranacionais que vinculavam os Estados aderentes em matérias de propriedade industrial.

I. A Convenção da União de Paris (1883)

A Convenção da União de Paris de 1883 destaca-se por ser o primeiro tratado multilateral a debruçar-se sobre a proteção internacional do Direito Industrial, assegurando, como expressa SOLNADO DA CRUZ, um “regime de coexistência entre os Estados signatários, designados de países unionistas”³⁴. Este autor destaca igualmente os três pontos principais sobre os quais assenta este regime: o *princípio do tratamento nacional* (através do qual todos os sujeitos – estrangeiros ou nacionais – deverão receber o mesmo tratamento no acesso ao regime nacional sobre a propriedade industrial de um Estado signatário); o *princípio do direito de prioridade* (que irá garantir ao requerente prioridade no registo do direito a que

³⁴ “A marca olfativa”, *ibidem*, página 22.

pretende aceder em determinado Estado signatário, tendo em conta a data em que primeiramente apresentou tal pedido num outro Estado unionista), garantindo ao requerente de tal registo supranacional que este disponha de um período de 6 (no caso de desenhos e marcas) ou 12 (patentes e modelos de utilidade) meses para proceder às diligências necessárias em cada um dos Estados unionistas nos quais procura proteção sem que pedidos posteriores possam gorar as suas expectativas; e, por fim, o *princípio da independência*, que visa assegurar a exclusiva submissão dos pedidos de registo aos requisitos das legislações nacionais de cada Estado signatário, sendo a admissibilidade ou recusa num Estado-Membro da convecção completamente independente da análise feita por um outro Estado signatário distinto. Em relação a este último princípio, SOLNADO DA CRUZ destaca que a admissibilidade de um direito de propriedade industrial requerido em certo país não poderá ser aceite, rejeitado ou anulado com base na decisão tomada, por exemplo, no Estado de origem³⁵.

Ainda que indiscutível a importância desta Convenção para quebrar as barreiras nacionais do Direito supranacional da propriedade industrial, os transtornos inerentes ao registo internacional resultavam essencialmente, como também relembra SOLNADO DA CRUZ, do facto dos pedidos terem que ser depositados em cada um dos Estados onde o agente económico procura a proteção do seu ativo, o que torna a tarefa “árdua e extremamente onerosa”³⁶.

II. O Acordo (1891) e o Protocolo referente ao Acordo (1989) de Madrid

O Acordo de Madrid, discutido na conferência de Roma de 1886 e aprovado na conferência de Madrid de 1891, surgiu como resposta à urgente necessidade de, nas palavras de COUTO GONÇALVES, simplificar os procedimentos do registo internacional de direitos de propriedade industrial³⁷. É que, atendendo à

³⁵ “A marca olfativa”, *ibidem*, página 23.

³⁶ “A marca olfativa”, *idem*, página 26.

³⁷ “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 354.

inflexibilidade proveniente do princípio da territorialidade (um Estado, um registo), permitiu que um só pedido de registo ampliasse a proteção a um conjunto distinto de países, resultando numa considerável diminuição dos encargos inerentes a todo o processo. No entanto, seria necessário para o requerente que expressamente solicitasse a proteção num dos Estados contratantes, procedendo (ou não) a proteção automaticamente nos Estados contratantes requeridos. Este Acordo, que está desde 1967 a cargo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante, OMPI), encontra a sua versão mais atual na revisão de Estocolmo de 14/07/1967 (alterada em 28/09/1979) cuja adesão está apenas aberta aos países unionistas da Convenção da União de Paris.

Por seu turno, o Protocolo referente ao Acordo de Madrid que, relembra COUTO CONÇALVES, se trata de um “verdadeiro tratado”³⁸, é um ato jurídico autónomo ao Acordo - não obstante o claro ponto de conexão com este último³⁹. Este Protocolo é, nas palavras de SOLNADO DA CRUZ, de nuclear importância para as marcas comunitárias, já que foi através dele que a adesão de organizações intergovernamentais foi equiparável à dos Estados contratantes, bastando que um dos Estados membros da organização fosse parte da Convenção de Paris e que a organização tivesse uma sede regional de registo de marcas⁴⁰. Preenchendo os requisitos impostos pelo Protocolo⁴¹, foi concedido o acesso à Comunidade Europeia, implementando o sistema da união de Madrid e concedendo o estatuto de marca internacional à marca comunitária, não obstante esta continuar a não ser um conceito uniforme no seio dos Estados signatários⁴². Este acesso ao sistema da união de Madrid concentraria grande importância, já que passou a facilitar o acesso

³⁸ Regulado pelas regras de Direito Internacional e sujeito à eficácia *inter partes* dos Estados contratantes. Em “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 355;

³⁹ Se este existe, deve-o ao Acordo. Em “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *Idem*, pp.355.

⁴⁰ “A marca olfativa”, *ibidem*, página 29.

⁴¹ Uma vez que já alguns dos Estados membros da Comunidade Europeia eram signatários e através da criação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHMI) que tinha como competências, entre outras, o registo de marcas comunitárias, resultante do Regulamento (CE) n°40 do Conselho de 20 de Dezembro de 1993 – o Regulamento de marcas comunitárias. Conforme SOLNADO DA CRUZ, Rui; “A marca olfativa”, *idem*, página 30.

⁴² SOLNADO DA CRUZ, RUI, “A marca olfativa”, *idem*, página 30;

das marcas comunitárias a pedidos de proteção jurídica internacional, através do IHMI⁴³.

III. Tratado sobre Direito de Marcas e o Acordo TRIPs (1994)

O Tratado sobre o Direito de Marcas surge em 1994 como um passo adicional à harmonização dos procedimentos conducentes à obtenção de uma marca internacionalmente reconhecida. Focado no procedimento a adotar, o diploma apresenta-se de forma simples, com uma uniformização quer na forma de registar, quer na forma de administrar as marcas nas diversas jurisdições, de forma a gerar um processo mais célere e previsível. Contudo, na senda do exposto por SOLNADO DA CRUZ, este ato jurídico não uniformiza – mais uma vez – o conceito internacional de marca⁴⁴. Igualmente, apesar de estatuir que deve aplicar-se tão só às marcas constituídas por sinais visíveis, veio posteriormente a abandonar esta imposição restritiva⁴⁵.

Por sua vez, o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*⁴⁶ (doravante, Acordo TRIPs⁴⁷) surge do objetivo primeiro da Organização Mundial do Comércio (doravante, OMC) de desbloquear todo e qualquer problema que crie obstáculos à fluidez do comércio internacional, aliado, no caso concreto, à garantia dos direitos de propriedade intelectual. Este acordo trouxe consigo algumas inovações no que à propriedade intelectual diz respeito, nomeadamente com a aplicação do princípio da nação mais favorecida⁴⁸ e com a delimitação do objeto,

⁴³ Na doutrina de GÓMEZ SEGADE. Mais desenvolvimentos em GÓMEZ SEGADE, JOSÉ A., *La interacción entre la marca comunitaria y la marca internacional del sistema de Madrid*, em *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXV, página 407, Madrid: Marcial Pons, 2005.

⁴⁴ “A marca olfativa”, *ibidem*, página 31.

⁴⁵ “A marca olfativa”, *idem*, página 31.

⁴⁶ Na língua portuguesa, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio.

⁴⁷ Anexo 1C do Acordo que institui a OMC, assinado na cidade de Marraquexe, Marrocos, a 15 de abril de 1994.

⁴⁸ A cláusula da nação mais favorecida não é mais do que um princípio geral de igualdade de tratamento entre Estados -Membros da OMC, de acordo com o artigo 1º do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 1947 e o artigo 4º do Acordo TRIPS. Este princípio estipula que “todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidas por um membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente, aos nacionais de todos os outros membros”. Em PAZ FERREIRA, EDUARDO, ATANÁSIO, JOÃO, “Textos de Direito do Comércio Internacional e do

efeitos e princípios inerentes aos direitos de propriedade intelectual. Com uma secção inteiramente dedicada às marcas⁴⁹, o Acordo TRIPs apresenta, no seu artigo 15º, aquilo a que SOLNADO DA CRUZ chama de “implícita noção de marca”⁵⁰, identificando o carácter distintivo da mesma, bem como a possibilidade de imposição da condição de percepção visual para o registo.

2. A necessidade de uma marca comunitária

A criação de um mercado interno comum, livre de barreiras à circulação de pessoas, bens, capitais e serviços no seio do espaço económico europeu despoletou alterações inerentes a todos os intervenientes no comércio internacional, resultando da intensificação das relações económicas entre operadores comerciais para além das fronteiras dos seus Estados. Dessa densificação de transações comerciais, é inegável a intensificação da concorrência entre os operadores no mercado. Esta concorrência deve-se, em grande medida, à crescente e simultânea existência de uma diversificada oferta de produtos e serviços em cada um dos determinados setores, levando assim os empresários a tentarem, cada vez mais, destacar e distinguir os seus elementos dos restantes concorrentes. É, então, com esta ideia em mente, que o Direito das marcas assume especial relevância, tendo em conta tudo o que foi exposto no capítulo primeiro desta dissertação. Esta ideia de salvaguarda dos elementos intervenientes no comércio internacional não é exclusiva dos países europeus, como de resto pode ver-se com os Tratados celebrados mundialmente sobre a questão.

Por outro lado, à medida que o projeto europeu se foi densificando, houve uma necessidade de autonomização no que ao Direito das marcas diz respeito,

desenvolvimento económico” – Volume I: comércio internacional, página 542, Coimbra: Almedina, março 2004.

⁴⁹ Anexo 1C, secção II: Marcas.

⁵⁰ “A marca olfativa”, *idem*, página 32.

relativamente ao Direito da concorrência⁵¹. O já mencionado desenvolvimento do mercado concorrencial abriu portas a que, cada vez mais, fosse notória a discrepância entre os ordenamentos jurídicos europeus em matéria de marcas, atendendo à imensa panóplia de legislações nacionais relativas a este Direito. Como indica SOLNADO DA CRUZ, esta fragmentação legislativa dava-se a diversos níveis, nomeadamente no que toca à natureza dos termos (diferentes conceitos de “semelhança” e “risco de confusão”, por exemplo)⁵². Aliás, como relembra MARIA MIGUEL CARVALHO, esta mesma discrepância punha em causa e entravava a fluidez do idealizado mercado único, sem barreiras e de livre concorrência⁵³. Assim, como a Autora igualmente indica⁵⁴, não há dúvida que, após a “desconfiança inicial” por parte do então TJCE, a instância jurisdicional acabou por admitir a imprescindibilidade da marca no alcance do ambicioso projeto, enquanto elemento importante da atividade comercial. Posto isto, é emanada pelo então Conselho das Comunidades Europeias a primeira Diretiva 89/104/CEE de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e, posteriormente, a 20 de dezembro de 1993, é aprovado o Regulamento n° 40/94 do Conselho, que marca o surgimento do conceito de marca comunitária. Após sucessivas alterações, ambos os documentos encontram a versão mais atualizada nos já mencionados Regulamento e Diretiva. É nossa opinião que, atendendo à natureza dos atos legislativos emanados pela União Europeia, a uniformização era de facto um objetivo a alcançar em matéria de marcas, já que primeiramente se enveredou pela harmonização dos regimes nacionais através da Diretiva (que compromete os Estados quanto aos resultados a alcançar, independentemente dos meios e da

⁵¹ Como, de resto, assinala SOLNADO DA CRUZ. Este autor relata o desinteresse inicial do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (doravante, “TJCE”) nas questões inerentes que à propriedade industrial, subjugando este tema ao regime jurídico da concorrência, regulado pelos artigos 85° e 86° do Tratado de Roma. “A marca olfativa”, *Ibidem*, página 33.

⁵² Em “A marca olfativa”, *Ibidem*, página 33.

⁵³ CARVALHO, MARIA MIGUEL; “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”; *idem*, página 150.

⁵⁴ CARVALHO, MARIA MIGUEL; *ibidem*; página 150.

forma), recorrendo-se posteriormente ao Regulamento, que por sua vez impõe um regime *de jure* e *de facto* uniformizado.

Não é, de resto, difícil compreender a necessidade, por parte da UE, de assegurar aos operadores económicos a proteção das suas marcas no seio do mercado concorrencial europeu. É que, como realçam diversos autores, o regime de marcas da União Europeia subsiste sobre três pilares fundamentais: o princípio da unidade, que permite ao sinal distintivo produzir os mesmos efeitos em todos os Estados-Membros da União; o princípio da autonomia em relação aos regimes de marcas nacionais; e o princípio da coexistência, entre as marcas nacionais e as marcas da União Europeia⁵⁵.

Ao possibilitar o registo de uma marca da União Europeia, está a assegurar-se à empresa ou ao indivíduo⁵⁶, através de apenas um ato de registo⁵⁷, o acesso a um completo sistema de proteção e tutela jurídica do seu ativo, na esteira do que defende SORIANO GUZMÁN⁵⁸. Assim, reconhece um único direito exclusivo, com efeitos extensíveis a qualquer Estado-Membro, capaz de coexistir com marcas nacionais anteriormente registadas.

3. Os requisitos para o registo da marca da União Europeia

I. A representação (gráfica)

Desde logo, importa deixar claro que o requisito da representação gráfica já não é uma exigência imposta pelo Regulamento e pela Diretiva para que o sinal possa concorrer ao acesso do regime jurídico da marca. Através da já referida alteração

⁵⁵ Também designada enquanto via alternativa e complementar (quer aos sistemas nacionais, quer ao regime do Protocolo de Madrid) por SORIANO GUZMÁN. Conforme SORIANO GUZMÁN, FRANCISCO JOSÉ, *La Marca Comunitaria: relaciones entre la OAMI y la jurisdicción sobre la Marca Comunitaria*; *Revista de Derecho Privado*; Março-Abril; página 85; Madrid: *Editoriales de Derecho Reunidas S.A.*; 2006.

⁵⁶ De acordo com o artigo 5º do Regulamento, “qualquer pessoa singular ou coletiva, incluindo entidades públicas, pode ser titular de uma marca da UE”.

⁵⁷ Conforme o artigo 6º do Regulamento, a marca da UE adquire-se pelo registo.

⁵⁸ O autor realça a *seguridad jurídica* que a marca europeia garante aos operadores económicos no espaço da União. Em SORIANO GUZMÁN, FRANCISCO JOSÉ; *La Marca Comunitaria: relaciones entre la OAMI y la jurisdicción sobre la Marca Comunitaria*; *ibídem*, página 85.

trazida pelo Regulamento da marca da União Europeia⁵⁹, o sinal deixou de ter de ser representado graficamente para apenas necessitar de se apresentar “de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca”⁶⁰. Não obstante, a influência deste requisito para o registo de marcas não convencionais no seio do espaço europeu – com grande destaque para o impacto no registo de marcas olfativas – leva a que, ainda assim, esmiucemos as suas características. É, a nosso ver, irrefutável que essa mesma influência deixou uma herança nas atuais disposições jurídicas a este respeito, conforme teremos oportunidade de constatar.

Assim sendo, é fácil compreender em que é que consiste este requisito da representação gráfica: a marca deve traduzir-se, nas palavras de SOLNADO DA CRUZ, numa “imagem claramente definida”, de forma a poder delinear-se de forma perceptível o que está a proteger-se e em que termos⁶¹. Destarte, a marca deverá consistir exatamente naquilo que foi traduzido na sua representação gráfica, de modo a que seja claro e inequívoco em que é que consiste, perante a consulta por qualquer uma das partes interessadas.

No âmbito deste requisito, o Acórdão do Tribunal de Justiça de 12. 12. 2002, Ralf Sieckmann contra *Deutsches Patent- und Markenamt*⁶², constitui pedra angular na admissibilidade de registo de sensações olfativas enquanto marcas. Ainda que a atual legislação nesta matéria tenha posto de parte a necessidade de representação gráfica do sinal como condição para o registo da marca⁶³, aquele aresto jurisprudencial concentra importantes interpretações desta matéria, que até hoje orientam as decisões quer do TJUE, quer dos atos legislativos emanados pela UE.

⁵⁹ Apesar de a alteração ter sido trazida pelo Regulamento 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2015, relembra-se que a versão codificada deste ato jurídico é o Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017.

⁶⁰ Artigo 4º, alínea b) do Regulamento.

⁶¹ SOLNADO DA CRUZ, RUI, “a marca olfativa”, *idem*, página 46.

⁶² Processo C-273/00.

⁶³ Dada a importância da questão para o tema desta dissertação, os efeitos desta eliminação serão posteriormente destrinchados.

Este acórdão nasce do reenvio prejudicial⁶⁴ sobre a interpretação do artigo 2.º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, levado a cabo pelo *Bundespatentgericht*⁶⁵ no âmbito de um recurso interposto por Ralf Sieckmann contra a recusa do *Deutsches Patent- und Markenamt*⁶⁶ de registar uma marca olfativa para vários serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada.

Desde logo, o Tribunal de Justiça faz questão de realçar a importância da clareza e da precisão, considerando-as fundamentais para o registo de um sinal enquanto marca por três motivos:

- **Para que as autoridades competentes** possam realizar o exame prévio de admissibilidade e, com base nele, aceitar ou rejeitar a marca; para que possam publicitar a marca de acordo com o objeto passível de proteção; e, finalmente, para que possam proceder à sua manutenção;
- **Para que os concorrentes** acedam à informação relativa à marca, conheçam os seus contornos e possam operar no mercado concorrencial respeitando o direito exclusivo que pende sobre o produto/serviço, protegido pela marca;
- **Para que os consumidores** consigam identificar a marca com exatidão e associá-la a determinado produto/serviço, distinguindo-os dos demais concorrentes, afastando qualquer risco de confusão que possa surgir.

Para além do suprarreferido, o Tribunal de Justiça destaca igualmente a necessidade da marca registada poder garantir a representação de forma “constante

⁶⁴ Que mais não é do que o método processual que permite às instâncias jurisdicionais dos Estados-Membros suspenderem a instância de modo a esclarecerem junto do Tribunal de Justiça questões conexas ao Direito da União Europeia (originário ou derivado). Atualmente, o reenvio prejudicial está previsto no artigo 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

⁶⁵ Tribunal Federal de Patentes alemão, situado em Munique.

⁶⁶ Instituto Alemão de Marcas e Patentes, igualmente situado em Munique.

e segura”⁶⁷, isto é, de forma duradora e conivente com a duração do registo em si. Identifica também a necessidade da representação gráfica ser “inequívoca” e objetiva, de forma a não dar azo a possíveis interpretações subjetivas sobre o seu escopo.

Certo é que, para o efeito, Sieckman apresentou junto do *Office* alemão uma panóplia de alternativas ao registo do odor que pretendia proteger como marca - substância química pura de cinamato de metilo (éster metílico de ácido cinâmico): a sua fórmula química (“ $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ ”), acompanhada de uma descrição verbal (aroma habitualmente descrito como «balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela»), bem como de amostras depositadas em laboratórios locais, acessíveis pelos interessados⁶⁸. Contudo, apesar de “complexo e descrito de forma bastante detalhada”⁶⁹, tais elementos não foram bastantes para que o sinal pudesse aceder ao registo da marca, primeiramente junto da entidade de registo alemã, posteriormente junto do TJUE.

Na ótica dos governos austríaco e do Reino Unido, admite-se a possibilidade do registo de marcas odoríficas, não obstante aqueles reconhecerem que a sua procedência levanta sérios problemas⁷⁰. Em relação à fórmula química apresentada, considera o governo do Reino Unido que a mesma não seria reconhecida por todos os interessados⁷¹ e o acesso a tal representação tornar-se-ia demasiado onerosa (sendo que, para tal, existem quer a descrição verbal, quer a amostra depositada em laboratórios locais)⁷².

⁶⁷ De acordo com o já referido acórdão Sieckman, considerando 53.

⁶⁸ Conforme o até então referido acórdão, considerandos 11 e 13.

⁶⁹ SOUSA E SILVA, PEDRO; “sinal e marca: as marcas não tradicionais”; “Direito Industrial – volume VIII”, abril 2012, página 375.

⁷⁰ Considerando 62 do acórdão Sieckman.

⁷¹ Conforme o considerando 69 do acórdão Sieckman. Segundo o governo do Reino Unido, “poucas pessoas reconheceriam, nessa fórmula, o odor em questão. Tal fórmula não é suficientemente inteligível”. Igualmente considera que “a fórmula química não representa o odor de uma substância, mas a substância enquanto tal”.

⁷² Considerando 64 do acórdão Sieckmann.

Por seu turno, a Comissão considera⁷³ que a descrição verbal consiste em fatores subjetivos interpretados diferentemente por cada um dos intervenientes no processo. Parece-nos, aqui, ser de discordar da posição da Comissão, cujo argumento deita por terra toda e qualquer pretensão de registo de marcas não tradicionais. É evidente que há sempre margem para a subjetividade na representação mental que cada um constrói perante determinado elemento lexical, no que toca à interpretação do odor, facto que é *ab initio* admitido quando se aceita que as sensações olfativas poderão aceder à proteção jurídica da marca. Aliás, já está a admitir-se essa margem de subjetividade quando se admite o registo de marcas não tradicionais, uma vez que estas extravasam aquilo que imediata e rapidamente se apreende pela visão, sendo necessário o recurso aos demais sentidos do ser humano para o seu reconhecimento.

Atendendo às dificuldades verificadas até então, o governo do Reino Unido⁷⁴ assume, desta feita, que, apesar de não ser proibido o registo de marcas olfativas, a sua admissibilidade subsiste em contornos muito apertados. Tal ocorre pelo facto de, ao ser admitido o registo deste tipo de marca, uma reorganização dos sistemas de registo teria de ser levada a cabo e poderia resultar numa permissibilidade demasiado ampla, que esbarraria nos sistemas de então, resultado numa “diminuição da acessibilidade garantida pelo sistema atual de registos públicos”⁷⁵. No entanto, é nossa opinião que é precisamente isso que acontece com o registo das demais marcas – tradicionais e não tradicionais. Aliás, como refere SOUSA E SILVA⁷⁶, mesmo o abecedário é limitado e, por isso, a necessidade de se alargar o espectro de proteção é tanto uma realidade como uma necessidade. É perfeitamente natural que haja um esgotamento das fontes que permitem o acesso ao registo das marcas, atendendo ao incessante crescimento das relações comerciais entre os operadores económicos que exigem proteção jurídica dos seus produtos e serviços.

⁷³ Considerando 65 do acórdão Sieckmann.

⁷⁴ Considerando 66 do acórdão Sieckmann;

⁷⁵ Considerando 68 do acórdão Sieckmann.

⁷⁶ Em “sinal e marca: as marcas não tradicionais”; *idem*, página 379.

É, na verdade, nesse esgotamento das formas já conhecidas e aceites de registo, que surge a necessidade de se abrir o âmbito da proteção, alargando-se o horizonte a novos sinais, possibilitando essa proteção a um maior número de agentes económicos e, conseqüentemente, sustentando o palco onde atua o mercado concorrencial de produtos e serviços em traves mais sólidas.

A opinião de COUTO GONÇALVES, da qual partilhamos, é de que o Tribunal não foi suficientemente esclarecedor no que concerne a saber se os três meios de representação da marca apresentados por Ralf Sieckmann preenchem o requisito da representação gráfica. Nas palavras do autor, a instância judicial não prestou uma resposta “satisfatória, nem contribuiu para a clarificação que lhe foi solicitada”⁷⁷. Aliás, considera igualmente que esta posição do Tribunal de Justiça é também pouco congruente já que, num primeiro plano, admite a possibilidade de registo de marcas olfativas e, posteriormente – mediante a sua representação gráfica “inevitavelmente indireta”- rejeita que o requisito tenha sido cumprido⁷⁸. Na verdade, parece ser também sua convicção que o problema dos sinais olfativos será ao nível da distintividade do produto ou serviço em relação aos concorrentes, mais do que propriamente da possibilidade de ser visualmente percecionado⁷⁹. No seguimento desta ideia, também SOUSA E SILVA admite que, desde que o sinal seja distintivo, não parece razoável privar-se do acesso à proteção jurídica conferida pela marca⁸⁰.

⁷⁷ Em “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00”, em “Revista de Direito Privado”, nº1, janeiro/março, 2003, página 25.

⁷⁸ COUTO GONÇALVES, LUIS, em “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00”, *ibidem*, página 25.

⁷⁹ É que, segundo o autor, apenas em “condições excecionais um sinal olfativo teria capacidade para distinguir produtos e serviços”. Esta situação excecional alcançar-se-ia nos casos em que o sinal apresentado a registo comprovadamente tivesse sido usado como marca e desempenhado no mercado uma finalidade distintiva. Em “Marca olfativa e o requisito da suscetibilidade de representação gráfica – ac. do Tribunal de Justiça, de 12.12.2002, P. C-273/00”, *ibidem*, página 26.

⁸⁰ Em “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, *idem*, página 379.

II. A distintividade da marca da União Europeia

Nas palavras de SILVA CARVALHO, “a denominação genérica é a antítese da marca”⁸¹. É com base nesta premissa, conforme já foi referido anteriormente, que mais uma vez assinalamos que a distintividade mais não é do que a função primária da marca. É igualmente o critério material exigido pelo artigo 4º, alínea a) do Regulamento ao sinal que concorra ao registo da marca da União Europeia, cuja inobservância resulta na proibição absoluta do registo, nos termos das alíneas a) e b) do número 1 do artigo 7º daquele Regulamento. Desta forma, a marca deve ser capaz de, individualmente, identificar determinado produto ou serviço, restando apenas compreender como tal destrição opera e como avaliá-la.

i) Sinais distintivos *ab initio* e o *secondary meaning*

O sinal poderá ser desde sempre distintivo se, a partir do momento em que se relaciona com o produto ou serviço, a este se associa de forma a identificá-lo na mente do consumidor ou dos demais concorrentes no mercado. Por outro lado, pode adquirir a distintividade através do *secondary meaning*, isto é, ainda que inicialmente se associasse ao produto ou serviço mas sobre ele não exercesse um fenómeno de identificação, poderá adquirir este significado secundário em momento posterior, através do uso reiterado desse produto ou serviço e das alterações que o seu significado possa ter na mente dos consumidores. Em relação a este *secondary meaning*, entende COUTO GONÇALVES que poderá resultar do momento anterior ou posterior ao registo⁸².

ii) Sinais genéricos, descritivos e funcionais

No que concerne à falta de eficácia distintiva, os sinais que sejam genéricos, descritivos e funcionais não alcançam o registo da marca da UE, conforme o artigo 7º, número 1, alíneas c), d) e e) do RMUE, sendo, portanto, absolutamente

⁸¹ SILVA CARVALHO, AMÉRICO, em “Marca comunitária: os motivos absolutos e relativos de recusa (os artigos 7º a 8º do RMC)”, Janeiro 1999, página 28.

⁸² Em “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *idem*, página 227.

proibidos. É fácil de compreender porque assim é: em relação aos sinais genéricos, estes não passam de uma designação de todos os produtos ou serviços com os quais estão relacionados⁸³; já no que diz respeito aos sinais descritivos, eles limitam-se a identificar o produto ou serviço, fazendo alusão às suas características⁸⁴; por último, no que concerne à funcionalidade da marca, esta deverá ser independente do produto ou serviço a que se associa, não sendo imputável à marca a função que este desempenha primordialmente⁸⁵. Igualmente, em termos genéricos, não deverá (nem poderá) a marca criar confusão na mente do consumidor em relação aos seus concorrentes, nem tão pouco ser semelhante a estes.

É, perante o exposto, compreensível a importância da distintividade na admissibilidade do sinal enquanto marca. Através do exame que ela propõe ao sinal, é possível compreender se, de facto, o operador económico pretende realmente registar um elemento que para si é valioso no desempenho da sua atividade (a venda de determinado produto ou a prestação de determinado serviço), através de um sinal que realmente é identificador daquela, ou se, simplesmente, pretende bloquear o acesso aos seus concorrentes no mercado de determinada característica, de forma a isolar-se no mercado, ocupando uma posição de domínio.

É nosso entendimento que deverá ser este o critério com maior peso no momento da avaliação da admissibilidade do sinal. Assim, sendo o sinal verdadeira e indiscutivelmente capaz de, associado a determinado produto ou serviço, destacá-lo dos que com ele concorrem no mercado, não haverá razão para não poder aceder à proteção jurídica prestada pela marca. Se todos os elementos estiverem clara e precisamente identificados (seja o objeto sobre o qual a marca incide; seja o sinal que o identifica; e seja o operador económico que detém o primeiro, não existindo

⁸³ Pense-se, hodiernamente, no termo “gelatina” associado à sobremesa em pó, dissolvida em água.

⁸⁴ Como é o caso da expressão “fresca” aplicável a uma pasta dentífrica.

⁸⁵ Por exemplo, o odor de um perfume ou de um ambientador não poderá ser registado enquanto marca uma vez que perfumar é a função deste produto, ou seja, o odor em si detém em relação ao objeto uma postura funcional (sem ele, o perfume ou ambientador de nada servia). Por outro lado, é considerada distintivo o cheiro a relva acabada de cortar emergente de bolas de ténis, uma vez que tal aroma não interfere com a função que a bola desempenha por si só.

qualquer margem para confusão na mente dos consumidores), não há outra alternativa senão garantir a segurança e certeza jurídica que só o Direito pode oferecer. É, contudo, necessário compreender que não é fácil para o operador económico provar que aquele sinal identifica o seu produto/serviço e que, assim sendo, carece da proteção legal providenciada pelo Direito das marcas, bem como parece ser-lhe igualmente imputável a prova do risco de confusão causado por sinais semelhantes, utilizados por concorrentes. Esta prova de distintividade é particularmente difícil quando estão em jogo marcas não tradicionais, tais como as marcas olfativas.

4. O novo regime jurídico da marca da União Europeia

Nas palavras de MARIA MIGUEL CARVALHO, a codificação de um Direito europeu de marcas constituiu um processo “longo e complexo”⁸⁶, tendo acabado por culminar na Diretiva 2008/95/CE de 22 de outubro de 2008 e no Regulamento (CE) n° 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária. Lembra-se que, atualmente, ambos os documentos encontram-se revogados pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento e do Conselho, de 16 de dezembro de 2016 e pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento e do Conselho, de 14 de junho de 2017⁸⁷.

A introdução deste novo regime trouxe algumas novidades, nomeadamente a red denominação do IHMI (Instituto de Harmonização do Mercado Interno) para IPIUE (Instituto da Propriedade Industrial da União Europeia), a transformação da marca comunitária em marca da União Europeia⁸⁸, a eliminação do requisito da representação gráfica (subsistindo somente o requisito formal da distintividade do

⁸⁶ Em CARVALHO, MARIA MIGUEL, “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”, *ibidem*, página 150.

⁸⁷ Que revogou igualmente o Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2016, tratando-se da versão codificada deste.

⁸⁸ Conforme o artigo 1º do Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017;

produto/serviço), alterações referentes aos impedimentos absolutos⁸⁹ e relativos⁹⁰ do registo, a criação das marcas de certificação da União Europeia⁹¹, o alargamento dos direitos conferidos por uma marca da UE⁹², entre outros. Afirmamos ser inegável a centralidade deste regime jurídico na uniformização do(s) Direito(s) de marcas por toda a Europa. É através dele que a União Europeia continua a proporcionar aos operadores económicos uma sólida e harmoniosa estrutura jurídica europeia no que respeita a marcas, conforme foi constatado ao longo deste capítulo.

⁸⁹ Nomeadamente às alíneas e) e j) do artigo 7º nº1 do Regulamento.

⁹⁰ Nomeadamente os artigos 8º nº 5 e nº6.

⁹¹ Secção II do Capítulo VIII do Regulamento.

⁹² Nomeadamente, no que concerne à alínea c) do artigo 9º do Regulamento.

Capítulo III. A marca olfativa

“O olfato é uma vista estranha. Evoca paisagens sentimentais por um desenhar súbito do subconsciente.”

Em “Livro do desassossego”, FERNANDO PESSOA

Atendendo ao explanado até aqui, é já dado adquirido que, hodiernamente, os operadores económicos servem-se de todos os elementos à sua disposição para diferenciar os seus serviços/produtos dos demais concorrentes. Não obstante e além deste ato de distinção, aqueles empresários pretendem igualmente proporcionar aos consumidores, mais do que uma transação económica, uma experiência. É que, conforme indicam BHAGWAN, KULKARNI, RAMANUJAM e igualmente na linha do que temos vindo a defender, o modelo económico mundial tem deixado de se centrar num modelo industrial para convergir num sistema que coloca o consumidor no “lugar do poder”⁹³. Desta forma, é prática corrente os empresários recorrerem aos aromas e sensações olfativas de forma a criarem uma identidade do produto ou serviço na mente dos consumidores, relacionando-o a determinada experiência ou sensação⁹⁴. Tudo isto, como relembra SOLNADO DA CRUZ, “sem necessidade de um sinal visualmente perceptível”⁹⁵. É, igualmente, uma forma inteligente de distinção, uma vez que exige o recurso ao olfato dos indivíduos, um dos sentidos mais apurados, de mais fácil perceção e memorização, sendo este um dos sentidos mais emotivos do ser

⁹³ BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita e RAMANUJAM, Padmanabha; *Economic rationale for extending protection to smell marks*, página 6; MPRA paper nº 5604, novembro 2007.

⁹⁴ Alguns exemplos nos mais diversos setores são capazes de identificar o recurso ao marketing sensorial (*in casu*, olfativo), utilizado pelos operadores económicos como estratégia de venda, associando a sensação olfativa ao seu produto ou serviço. Considere-se, por exemplo, a transportadora aérea *Singapore Airlines*, que utiliza uma fragrância exclusiva nas suas viagens (denominada *Stefan Floridian Waters*, que combina um aroma de lavanda, limão e rosa), utilizada no interior dos aviões, nas toalhas quentes fornecidas aos passageiros e até mesmo perfumando as assistentes de bordo. Igualmente no setor das prestações de serviços, pense-se na *Disney*, que recorre ao olfato dos visitantes dos seus parques de diversões para tornar a sua experiência única, utilizando um sistema de aromatização no interior daqueles. De resto, pode igualmente identificar-se este processo de reforço da marca na mente do consumidor através de sensações olfativas em lojas da *Abercrombie & Fitch* (pertencentes à estadunidense *Abercrombie & Fitch Co.*) e da *Massimo Dutti* (grupo *Inditex*), nas quais é possível identificar aromas específicos, utilizados em todas as lojas dos respetivos grupos.

⁹⁵ SOLNADO DA CRUZ, Rui, “a marca olfativa”, *ibidem*, página 70.

humano⁹⁶, com uma inigualável capacidade de invocar memórias do seu subconsciente⁹⁷. Portanto, não é surpreendente que as empresas procurem, hodiernamente, o controlo jurídico sobre as memórias olfativas associadas aos seus produtos.

1. A marca olfativa enquanto fator económico

Dúvidas não restam, assim sendo, que a marca olfativa constitui um elemento economicamente favorável à empresa. Este sinal detém um forte poder económico, resultado de estratégias de marketing bem-sucedidas e arquitetadas pelos operadores económicos.

Destarte, são diversos os benefícios que se podem identificar no que concerne ao benefício económico trazido à empresa pela marca olfativa. Por um lado, e atendendo à já referida saturação do mercado das marcas tradicionais (nomeadamente os nomes, os números, as expressões escritas), as marcas não tradicionais, mais concretamente, as marcas olfativas, operam como uma alternativa às primeiras, trazendo uma onda de renovação da forma como o operador económico fideliza os seus consumidores, curiosos e exigentes relativamente aos meios progressivamente mais inovadores no momento em que procuram determinado bem ou serviço. Além disso, como identificam BHAGWAN, KULKARNI e RAMANUJAM, tal saturação “do mercado das palavras”- que consequentemente apresenta uma diminuição de palavras disponíveis – aumenta o custo da procura, já que é igualmente reduzida a capacidade da marca distinguir o seu produtor dos demais concorrentes, mitigando a distintividade⁹⁸. As autoras identificam igualmente que as marcas olfativas

⁹⁶ SOLNADO DA CRUZ, Rui, “a marca olfativa”, *ibidem*, página 136;

⁹⁷ Com explana KARAPAPA, a chamada “memória Proustiana” atua rapidamente no subconsciente do ser humano, com uma poderosa forma de gerar intensas memórias por associação ao cheiro. Em KARAPAPA, Stavroula, *Registering scents as community trademarks*, *The Trademark Reporter: the Law journal of the International Trademark Association*, página 1335, volume 100, nº6, Novembro/Dezembro 2010.

⁹⁸ BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita e RAMANUJAM, Padmanabha; *Economic rationale for extending protection to smell marks*; *ibidem*, página 20.

resultam num desincentivo ao *free ride*⁹⁹, promovendo, como resultado, a preservação da qualidade da marca¹⁰⁰, já que se verifica um aumento dos custos de duplicação¹⁰¹. Finalmente, conforme notam SOLNADO DA CRUZ¹⁰² e HAMMERSLEY¹⁰³, o custo da procura irá igualmente diminuir, uma vez que o recurso às características olfativas do produto ou serviço irão influenciar a tomada de decisão do consumidor no momento que precede a aquisição. Desta forma, ao associar um aroma específico a determinado produto ou serviço, o consumidor mais facilmente conseguirá identificar a origem empresarial, reduzindo o tempo que dispensa nessa procura.

Não restam, assim, quaisquer dúvidas que as marcas olfativas representam uma mais-valia, quer para a economia em geral, quer particularmente para a da empresa. Se os operadores económicos sentem uma constante vontade de diferenciar os seus produtos ou serviços com elementos que apelam ao olfato do consumidor, deverão, no reverso da medalha, encontrar os benefícios económicos que desse desempenho possam resultar. Igualmente, a proteção jurídica permitirá a salvaguarda da qualidade mantida pela empresa e assegurará que os consumidores distinguem claramente os operadores no mercado, apelando dessa forma a técnicas de marketing sensorial e a experiências de emoções, de fácil perceção e memorização.

É, não obstante, no foro jurídico da questão que se levantam problemas de maior, no que concerne às marcas olfativas. É que, conforme temos explorado, não tem sido fácil para os operadores económicos demonstrarem – de forma suficientemente clara e precisa – às autoridades de registo e às instâncias judiciais por que linhas se cosem as suas marcas, por motivos que de seguida analisaremos.

⁹⁹ Que consistirá no aproveitamento dos benefícios económicos resultantes da atividade de determinado(s) agente(s) económico(s) sem que tenha de algum modo contribuído para tal.

¹⁰⁰ Que é, de resto, uma função da marca muito cara aos operadores económicos, conforme vimos anteriormente.

¹⁰¹ Em *Economic rationale for extending protection to smell marks*, *idem*, página 20.

¹⁰² “A marca olfativa”; *ibidem*, página 74.

¹⁰³ HAMMERSLEY, Faye; *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, edição 105, 1998.

2. A problemática jurídica em redor da marca olfativa

No que diz respeito à perspetiva jurídica da marca olfativa, sabemos neste ponto que o sinal, para alcançar o registo enquanto marca da União Europeia, tem de respeitar o critério material da distintividade imposto pelo artigo 4º do Regulamento da marca da UE. Com a entrada em vigor do Regulamento, como já foi dado nota, pereceu o requisito formal da representação gráfica, que obrigava o sinal que se propusesse a registo através de uma forma visualmente perceptível.

I) O problema da representação gráfica das marcas olfativas

Conforme previa o artigo 4º do já revogado RMC¹⁰⁴, “podem constituir marcas comunitárias todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento (...)”. Note-se, desde logo, que o âmbito deste artigo 4º propõe um leque relativamente abrangente no que concerne à admissibilidade de sinais como marcas. Através da expressão “nomeadamente”, introduz um elenco meramente exemplificativo (e, por isso, não exaustivo), de sinais que comumente poderão ser utilizados para identificar uma origem empresarial. É claro que, aqui, o legislador europeu fá-lo com bastante cautela, apresentando exemplos de sinais que poderão constituir marcas tradicionalmente concebidas, deixando a admissibilidade das marcas não tradicionais, como as marcas olfativas, no limbo entre a admissibilidade do artigo 4º e a recusa absoluta do artigo 7º, remetendo a sua (in)admissibilidade para o juízo das autoridades competentes perante o caso concreto. *In casu*, em relação às marcas olfativas, sempre foi assente junto da autoridade de registo de marcas europeia que, devido à impossibilidade de representação gráfica (ou insuficiência das representações gráficas conhecidas), estas estariam sujeitas à recusa do registo, pelo não

¹⁰⁴ Regulamento (CE) 207/2009 do Conselho, de 29 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, entretanto revogado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2015.

preenchimento do requisito material de representação imposto pelo artigo 4º¹⁰⁵. A este respeito, como refere COOK, pode considerar-se que os sinais aromáticos, enquanto potenciais marcas, “desafiam a representação gráfica”¹⁰⁶.

Assim sendo, atendendo à citada disposição, é entendimento geral que o grande problema (senão mesmo o maior) das marcas olfativas prendia-se essencialmente como a impossibilidade de se identificar uma regra universalmente reconhecida que representasse visualmente o sinal aromático¹⁰⁷. SOLNADO DA CRUZ apresenta alguns exemplos de descrições visualmente percebidas dos aromas¹⁰⁸, tais como a “avaliação sensorial”, a “cromatografia líquida de alto rendimento”, o “cromatograma” ou o “aromograma”, que, em boa verdade, poderão até reproduzir de forma mais ou menos fiel a representação daquilo que é o aroma, mas que não conseguem ser específicos para o propósito que deles seria exigido, ou são demasiado complexos para os concorrentes e consumidores médios conseguirem interpretar, dado o grau de especialidade na matéria exigido¹⁰⁹. Por seu turno, a descrição verbal, baseada numa descrição assente nos conhecimentos odoríficos dispersos pelo globo – e que, portanto, poderá inicialmente parecer mais próxima da realidade que conhecemos – pode desenvolver alguns problemas por ser, ou demasiado descritiva (e, portanto, restritiva), ou ser demasiado genérica e falhar

¹⁰⁵ E de acordo com o artigo 7º nº1 alínea a) do RMUE. Conforme “orientações para a examinação de marcas da União Europeia e desenhos comunitários registados no Instituto Europeu de Propriedade Intelectual”, parte B: examinação, secção 4: motivos absolutos de recusa, capítulo 2: artigo 7º nº1 a) do RMUE, aprovado em 12 de dezembro de 2016 e em vigor desde 1 de fevereiro de 2017. Mais informação: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_en.pdf.

¹⁰⁶ O autor considera que o registo de sinais olfativos, ainda que pareça ser admissível na teoria, não o será na prática, tendo em conta as dificuldades de representação gráfica daquele tipo de sinal. De acordo com COOK, Trevor, *EU Intellectual Property Law*, Oxford, Oxford University Press, 2010, páginas 235 e 236.

¹⁰⁷ Como aquela que existe, por exemplo, para o registo de cores. É possível, hodiernamente, contornar a problemática da representação gráfica de uma cor através do sistema internacional Pantone, através do qual a cada cor especificamente considerada é atribuído um código, que poderá ser apresentado junto de uma oficina de registo de marcas como a descrição exata e objetiva do sinal a registar. Mais informações em www.pantone.com.

¹⁰⁸ “A marca olfativa”; *ibidem*, páginas 77 e 78.

¹⁰⁹ De resto, na senda daquilo que foi apontado à fórmula química apresentada por R. Sieckmann no paradigmático acórdão Sieckmann já previamente referido.

na exigência da delimitação e exatidão do objeto a proteger. Não obstante, EUGENIE GUICHOT faz nota de que junto do Direito de marcas americano, a descrição verbal detalhada será bastante para o registo do sinal odorífico enquanto marca¹¹⁰.

Destarte, ainda que não seja impossível representar graficamente um aroma, parece ser difícil identificar uma forma representativa que valha por si só, pelo que os métodos tecnológicos conhecidos vão sendo, até à data, incapazes de traduzir a certeza e segurança jurídicas que tanto preocupam as instâncias europeias.

Portanto, é compreensível que a forma de representação gráfica fosse uma preocupação, quer para os tribunais, quer para a autoridade de registo. É, também para nós, legítimo o uso desse mesmo critério, aplicável como requisito formal à generalidade de sinais em busca de proteção jurídica. Por conseguinte, é igualmente justificável a sua aplicação às marcas não convencionais e, consequentemente, às marcas olfativas. É plausível que os órgãos competentes se preocupassem em garantir que nem todos os aromas, apenas porque associados a um bem ou serviço, fossem registados como marca olfativa, de forma a evitar as já mencionadas questões de monopólio na utilização de sinais distintivos, gerando situações de concorrência desleal e entraves ao livre comércio. O uso da representação gráfica assegurava, assim, uma necessária avaliação minuciosa entre os sinais verdadeiramente elegíveis como marcas e as meras tentativas de bloqueio anti concorrencial dos concorrentes.

No entanto, é nossa opinião que o critério da representação gráfica, no que diz respeito aos sinais olfativos, apesar de difícil, não era absolutamente impossível de alcançar. Ainda assim, existia uma preocupação adicional – a nosso ver, excessiva

¹¹⁰A autora destaca igualmente que, conforme previsto pelo *Lanham Act* – o principal ato jurídico federal sobre Direito de marcas americano - de 1947, tão só é exigido que a marca seja distintiva, não funcional e que seja de facto utilizada no comércio. Em *Les marques olfactives et la suppression de l'exigence de représentation graphique, vers un rapprochement des droits américain et européen?*, Disponível na internet: <http://blogs.u-paris10.fr/article/les-marques-olfactives-et-la-suppression-de-lexigence-de-representation-graphique-vers-un-1>.

- das entidades competentes no que a esta representação diz respeito. Apesar de alguns dos métodos representação das marcas olfativas pecarem por ser, individualmente, pouco determinantes do objeto do sinal, parece-nos que, perante uma real e comprovada capacidade de representação gráfica dos aromas (individual ou combinada por diversas formas de representação), aquelas entidades insistiam em não lhes garantir a proteção jurídica da marca. Este parece também ser o entendimento de diversos autores, entre os quais SOLNADO DA CRUZ, que considera que a representação gráfica da marca olfativa poderia constituir uma combinação entre a descrição verbal, perceptível pelo público interessado, e uma representação gráfica de cariz mais técnico (conforme os exemplos supramencionados), o que poderia ajudar à consolidação dos limites pelos quais a marca olfativa se determina¹¹¹. Seria, assim sendo, uma proposta combinada entre os métodos existentes, que num todo identificariam os traços desta marca sensorial. Ainda assim, a validação do critério da representação gráfica encontrou grande resistência no acórdão Sieckmann. A instância judicial europeia não considerou admissíveis a descrição verbal, a fórmula química ou as amostras depositadas em laboratórios locais, individual ou complementarmente consideradas.

Contudo, como referia KARAPAPA¹¹² em 2010, cada vez mais os desenvolvimentos tecnológicos e digitais vão aprimorando uma representação fiel dos sinais mais difíceis de traduzir visualmente – como os olfativos e os sonoros – pelo que, inevitavelmente, as mencionadas formas de representação gráfica (a somar a outras que o autor igualmente identifica, das quais destacamos o “dispositivo do nariz eletrónico”¹¹³ e a amostra aromática digital¹¹⁴) terão que ser

¹¹¹ SOLNADO DA CRUZ, RUI, “A marca olfativa”, *ibidem*, páginas 80 e 81.

¹¹² KARAPAPA, STAVROULA, *Registering scents as community trademarks*, *ibidem*, página 1355.

¹¹³ Como descreve o autor, “o dispositivo do nariz eletrónico consiste num conjunto de sensores de produtos químicos com perfis de seletividade sobrepostos. Os sensores medem o cheiro, recolhem os dados de qualidade e quantidade da sua composição e identificam-no através de um padrão de reconhecimento. O resultado desse processo é a representação de uma “imagem olfativa” do aroma na forma gráfica”. *Idem*, página, 1354.

¹¹⁴ Diz-nos o autor que consiste “num dispositivo periférico que cria simulações de cheiros para os utilizadores de um computador (...). Cada aroma é traduzido através de um código binário e pode ser

admitidas como formas de representação do objeto da marca olfativa. A somar a esta inevitabilidade, acrescentamos nós, junta-se a eminente necessidade de essa representação se fazer por meios visualmente perceptíveis ter sido eliminada, o que nos parece validar as formas que até aqui têm vindo a ser postas de parte, já que identificam, clara e precisamente, o sinal a proteger. Parece-nos ser este surgimento de formas tecnologicamente mais avançadas e capazes de reproduzir os sinais (neste caso, olfativos), o principal motivo que levou à eliminação do requisito da representação gráfica. A par deste reconhecimento da existência de outras formas de representação igualmente fidedignas, parece-nos existir também uma flexibilização das instâncias europeias no que à admissibilidade das marcas não tradicionais diz respeito.

Então, no que à representação do sinal diz respeito, é nossa opinião que a postura adotada, quer pelas oficinas de registo, quer mesmo pelo TJUE, tem sido demasiado inflexível. Este é o resultado da influência do já analisado acórdão Sieckmann e dos seus *standards* no que à representação gráfica diz respeito. Ainda que a representação tivesse que delimitar clara e objetivamente o objeto de proteção, de forma a assegurar a segurança e certeza jurídicas, e que a representação gráfica dos sinais olfativos fosse dificultada pela inexistência de um padrão gráfico de representação, parece-nos quase, perdoando-se a expressão, incongruente a inadmissibilidade deste tipo de marca. Assegurando a empresa que o sinal a registar é claramente identificado, independente do produto ou serviço a que está ligado, não derivando deste nem desempenhando, em relação a este, qualquer funcionalidade¹¹⁵ – sendo, portanto, distintivo *per se* –, e sendo a empresa capaz de representá-lo através de uma descrição verbal por si só ou

libertado individualmente ou em combinação, de modo a criar milhares de diferentes odores e concentrações (...).Este sinal digital ativa um aroma individual ou uma combinação de aromas contidos no cartucho, aquecendo-os de modo a vaporizar e emitir a sua potência aromática através do dispositivo diretamente para o nariz do utilizador do computador”. *Idem*, página 1357.

¹¹⁵ O que afasta, de resto, produtos como os perfumes ou quaisquer outros que concentrem a função exclusiva de produzir um odor.

complementando-o com outras formas de representação já mencionados¹¹⁶, permanecemos discordantes em relação à negação do registo do sinal aromático.

O próprio artigo 4º adota uma postura não taxativa e, portanto, pressupõe-se, aberta à constante evolução que se sabe ocorrer no mercado concorrencial, com empresas a adaptarem-se a novas e originais formas de se apresentarem e chegarem aos seus consumidores, por outro lado as autoridades competentes parecem agir com demasiada cautela – quase de forma sufocante – em relação a essa possibilidade a que as empresas se propõem. Tal fenómeno verifica-se através do impedimento quase total dos pedidos de registo, já que a única marca olfativa que procedeu junto da oficina de registo europeia foi o “cheiro a relva acabado de cortar”, utilizado em bolas de ténis¹¹⁷, expirada em 2006 perante a ausência de renovação da marca.

Está aqui, a nosso ver, presente a incongruência: primeiro, o reconhecimento, quer do legislador europeu, quer das autoridades de registo, de que as marcas olfativas são, de facto, uma realidade e que deverão ser legalmente protegidas; e, de seguida, quando os sinais concorrem a essa admissibilidade, veem as suas expectativas sujeitas à rejeição. Parece ainda mais incompreensível esta posição, quando o sistema de registo de marcas comunitárias/ europeias sempre verificou, quer a oponibilidade a terceiros do registo da marca¹¹⁸, quer um prazo de validade da mesma, a ser renovada ou não consoante o (de)interesse do operador económico¹¹⁹. Portanto, o registo da marca olfativa não será algo que fatalmente atingirá os concorrentes no mercado concorrencial, existindo mecanismos que permitem

¹¹⁶ Que não parece ser, de resto, uma prática proibida ou menos fidedigna da realidade do que a representação unitária. Parece-nos, aliás, que será uma representação ainda mais abrangente, já que a identificação do objeto a proteger opera de duas ou mais formas distintas de representação.

¹¹⁷ Marca comunitária nº 42870. Inicialmente recusado pelo então IHMI, o registo foi posteriormente aceite por decisão da 2ª Câmara de Recurso, de 11.02.1999 (Processo nº R 156/1998-2). No entanto, caducou por ausência de utilidade e consequente falta de pagamento de taxas.

¹¹⁸ Atualmente, conforme o artigo 46º e seguintes do RMUE, que prevê a oposição ao registo da marca, no prazo de três meses a contar da publicação de pedido de marca da União Europeia, por qualquer interessado no âmbito dos motivos relativos/particulares de recusa do registo (artigo 8º do RMUE);

¹¹⁹ Conforme o capítulo V do RMUE. O artigo 52º estipula a validade de 10 anos para a marca da União Europeia, renovável por iguais períodos de tempo.

compreender se, na prática, o registo daquela marca olfativa causará ou não moosa àquele mercado.

Nesse sentido, consideramos que a eliminação deste requisito concretiza uma flexibilização do rígido sistema de admissibilidade de marcas da UE, em vigor até então no seio daquela União. Resta, contudo, compreender os efeitos desse entrave ao registo de sinais aromáticos enquanto marca junto do IPIUE.

i) A eliminação do requisito da representação gráfica: a solução para a procedência das marcas olfativas?

Desde 1 de outubro de 2017, os sinais apresentados junto das oficinas de registo, que almejem adquirir o estatuto de marca da União Europeia, deixaram de ter que representar-se graficamente, bastando agora representarem-se de qualquer forma adequada, recorrendo à tecnologia geralmente disponível, desde que essa representação seja “clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”¹²⁰. O objetivo é claro: permitir o recurso a qualquer meio de representação do sinal, desde que este, na letra da alínea b) do artigo 4º do RMUE, “permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca”. Pode, então, dizer-se que, pelo menos teoricamente, está aberta a viabilidade das marcas olfativas lograrem enquanto marcas da UE, conforme entende igualmente COUTO GONÇALVES¹²¹.

É, no entanto, importante compreender que não significa isto que, doravante, todos os sinais aromáticos, desde que distintivos e de qualquer forma representáveis, possam alcançar o registo de marca da UE.

Neste sentido, a nota dada pelo considerando 10 do novo RMUE aproveita a interpretação do acórdão Sieckmann no que concerne à representação do sinal para que este seja registado, sabendo-se igualmente que, apesar da permissibilidade do

¹²⁰ Conforme o considerando 10 do Regulamento.

¹²¹ “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”, *ibidem*, página 201.

registo de marcas olfativas, tal decisão judicial é conhecida pela interpretação restritiva da lei, no que às marcas olfativas diz respeito. Assim, ainda que não tenha que ser visualmente perceptível, o sinal aromático continuará a ter que apresentar-se com um mínimo grau de precisão, subscrevendo-se a posição de COUTO GONÇALVES que entende que os requisitos para a representação persistem “muito apertados”¹²².

No entanto, os já mencionados métodos de representação digitais das marcas olfativas parecem ser, para nós, uma forma suficientemente clara e precisa dos limites e do objeto da marca, pelo que somos otimistas relativamente à capacidade destes em enfrentar aqueles estritos requisitos, uma vez que a tecnologia utilizada permite a identificação precisa do sinal a proteger. Garantido o acesso a essa tecnologia, não só pelas autoridades competentes pelo registo e sua manutenção, como também pelos demais operadores económicos no mercado daquele produto (sejam concorrentes, sejam consumidores), parece-nos que a representação deixará, progressivamente, de ser o calcanhar de Aquiles das marcas olfativas (e, na verdade, das demais marcas não tradicionais que careciam do mesmo problema). Por outro lado, atendendo a esta flexibilidade no que à representação diz respeito, também não se nos afigura como estranho que as autoridades se foquem na garantia da distintividade do sinal olfativo, que será, no nosso entendimento, uma preocupação bem mais oportuna.

II) A distintividade das marcas olfativas

Para além do requisito formal da representação (gráfica ou não) das marcas olfativas, é também exigido ao sinal aromático concorrente ao registo da marca da UE que seja distintivo, nos moldes já desenvolvidos nesta dissertação e de acordo com o artigo 4º a) do RMUE.

De acordo com KARAPAPA, para que uma marca olfativa consiga ultrapassar o exame da distintividade, terá que ser capaz de permitir ao consumidor associar

¹²² “Manual de Direito Industrial: propriedade industrial e concorrência desleal”; *idem*, página 202.

determinado aroma a um concreto produto, ainda que este não se lembre do seu nome, através de uma estimulação da memória olfativa daquele¹²³. Contudo, dadas as especificidades inerentes a este tipo de marca, nem sempre é fácil de provar que o sinal aromático é, de facto, distintivo, tendo este exercício que ter em conta o caso concreto, já que um sinal pode ser distintivo em relação a um produto e não o ser em relação a outro.

Como também nos ensina KARAPAPA, muitas vezes os cheiros poderão não só estar associados a um produto especificamente considerado, mas a uma completa classe de produtos. Desta feita, a característica olfativa daquele produto ou serviço não vai apenas estar ligado à mente do consumidor em relação a um concreto produto ou serviço, mas também a todos os que com ele concorrem no mercado, dentro daquela categoria¹²⁴. Nestes casos, não verá o sinal outro destino que não a recusa do registo, nos termos do artigo 7º, número 1 do RMUE.

Ainda assim, mesmo que o sinal olfativo não seja característica comum a todos os produtos ou serviços da sua classe, poderá perecer perante o registo, conforme por nós já abordado, se constituído por características essencialmente funcionais daqueles produtos ou serviços. Por exemplo, no caso de determinado empresário pretender registar uma fragrância por si desenvolvida, quer seja em forma de perfume, ambientador ou outro produto com semelhante função, esta certamente cairá no escopo da proibição absoluta da alínea e) do número 1 do artigo 7º do RMUE, já que aquelas fragrâncias constituem a principal função do produto em si mesmo considerado¹²⁵. Por outro lado, já poderá admitir-se o “intenso cheiro a

¹²³ KARAPAPA, STAVROULA, *Registering scents as community trademarks*, *idem*, página 1342;

¹²⁴ O autor faz referência aos produtos de lavar loiça com cheiro a limão. Hodiernamente, o cheiro a limão não é característico de uma empresa em específico, mas estende esse sinal a todos os detergentes de lavar loiça existentes no mercado. Desta feita, através do uso, o cheiro a limão perdeu qualquer capacidade distintiva que pudesse deter. KARAPAPA, STAVROULA, *Registering scents as community trademarks*; *ibidem*, página 1343.

¹²⁵ Como é exemplo a tentativa de registo, por parte da reconhecida marca de alta-costura Chanel, da sua paradigmática fragrância “Chanel nº5”, junto da autoridade de registo de marcas do Reino Unido. Ainda que a sensação olfativa possa imediatamente sugerir ao consumidor a origem empresarial do produto, na sua ausência o produto ficaria completamente desprovido de função. Parece-nos, de resto, que tal proteção jurídica poderá ser conseguida em sede de direitos de autor ou mesmo no âmbito jurídico da concorrência desleal.

cerveja amarga” empregue em dardos¹²⁶ como uma marca olfativa procedente, uma vez que tal aroma não adiciona qualquer característica funcional ao objeto no qual foi utilizado e, sem ele, o dardo continua a desempenhar perfeitamente a sua função. É, então, igualmente inteligível que a marca olfativa deverá ser independente do produto ou serviço que pretende identificar, existindo quer esteja ou não relacionada com um produto ou serviço em específico.

No seguimento do exposto em relação à distintividade das marcas da União Europeia, é igualmente necessário realçar a importância da aquisição do carácter distintivo do sinal que inicialmente dele poderia carecer, tendo-o adquirido através do uso. É que, como já foi igualmente realçado, nem sempre é fácil para a empresa provar que aquele sinal é um identificador do seu serviço ou produto, já que este não pode traduzir uma característica genérica, descritiva e funcional dos mesmos. Aliás, como realça KARAPAPA, o cheiro tem, ou de ser original e associado ao produto de forma incomum, ou ser “excepcionalmente único”, identificando imediatamente a origem na mente do consumidor¹²⁷. No entanto, é unanimemente aceite a possibilidade do produto adquirir distintividade através do uso, nos casos em que o produto ou serviço é identificado junto dos consumidores através de características suas que, pela constante prática comercial, acabam por gerar tal associação entre o sinal e a origem empresarial¹²⁸.

Desta feita, no que diz respeito à distintividade concretamente considerada, parece-nos ser de aceitar que, de facto, um aroma pode ser capaz de revestir-se de carácter distintivo e, por conseguinte, ser elegível para a proteção jurídica conferida pela

¹²⁶ Marca registada no Reino Unido com o número 2000234, a 31 de outubro de 1994. Igualmente poderão considerar-se as marcas de “cheiro a rosas” aplicáveis a pneumáticos (marca britânica número 2001416, registada a 31 de outubro de 1994) e os odores a “morango, cereja e uva” utilizados em óleos motores (marcas americanas registadas com os números 2,596,156; 2,463,044 e 2,568,512 respetivamente).

¹²⁷ Conforme KARAPAPA, STAVROULA, *Registering scents as community trademarks*; *idem*, página 1345.

¹²⁸ Exemplo paradigmático é o caso de 1990 *In re Clarke*. Clarke pretendia registar o cheiro de flor de pluméria aplicável a fios de costura e bordado, sob o pretexto de que este havia adquirido capacidade distintiva do produto através do uso. Na decisão 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990) o *Trademark Trial and Appeal Board* acabou por confirmar tal registo.

marca. Considerando tudo o que foi dito até então, nomeadamente no que concerne à capacidade de memorização do ser humano em relação aos cheiros e a sua associação a determinado produto ou serviço, parece-nos que a questão da distintividade dos sinais olfativos não se levanta na generalidade, mas sim nos casos concretamente analisados. Isto é, podemos partir da premissa que os sinais aromáticos são, em princípio, tão elegíveis quanto qualquer outro sinal comercial, desde que sejam distintivos, remetendo-se a (im)procedência do registo para as situações concretas que vão sendo apresentadas junto das autoridades competentes.

Um caso em que nos parece ser de enveredar pela improcedência é precisamente em situações de classe de produtos ou serviços. Atribuir aquela proteção legal a um grupo determinado de produtos ou serviços não nos parece ser de admitir, não só pela falta de carácter distintivo (porque não identifica uma concreta origem empresarial, mas antes um conjunto de produtos ou serviços que, pelas suas características semelhantes, se incluem numa mesma classe), como também reconhece um verdadeiro risco de bloqueio comercial e da competitividade associado aos produtos daquele mercado. Assim sendo, a distintividade associar-se-á a um concreto produto ou serviço, para o qual o sinal (no caso em estudo o aroma, também ele especificamente identificado) remete, dadas as suas características na mente do consumidor. Será igualmente admissível como distintivo todo o sinal que seja absolutamente independente do bem a que se associa, podendo ambos coexistir, em situações em que não estivessem associados (não sendo o sinal, em relação ao bem, meramente funcional).

Igualmente será de considerar que a aquisição dessa capacidade distintiva, por nós já reconhecidamente aceite, poderá ocorrer a partir do momento em que o produto ou serviço entra no mercado em que opera (sendo o odor, desde logo, associado a esse produto ou serviço), ou poderá ocorrer através do uso reiterado do aroma, que acabará por fixar-se na mente do consumidor como identificador da sua origem empresarial.

Concluindo, é possível compreender que não só da representação gráfica são feitas as dificuldades do registo de marcas olfativas junto da União Europeia, sendo o nosso entendimento que a distintividade constitui igual dificuldade no acesso àquele registo. É que, como se tem vindo a demonstrar, - tendo em conta a forma como a distintividade opera em relação aos cheiros - também não será fácil para o empresário demonstrar a distintividade do seu sinal aromático (o que, em bem da verdade, poderá querer indicar que talvez este não seja tão distintivo assim). No entanto, não parece ter sido este o pressuposto que maiores “dor de cabeça” deu aos (pretensos) detentores de marcas olfativas, conseguindo a representação gráfica concentrar a maioria das dificuldades.

Conclusões

Como invoca SOUSA E SILVA, “o Direito das marcas não existe para proteger as marcas, mas sim para proteger da confusão o público consumidor e, simultaneamente, para garantir ao titular da marca o seu direito a que o público não seja confundido”¹²⁹.

Em primeiro lugar, e independentemente da posição adotada no que concerne o tema em análise, é necessário que tenhamos em consideração que a proteção jurídica dos diversos elementos que interagem no exercício comercial do empresário é um dos diversos objetivos do Direito da Propriedade Industrial. Neste contexto, releva para nós a proteção jurídica das marcas enquanto elemento de valor económico para a economia da empresa. Assim sendo, uma vez que este ramo do Direito pretende debruçar-se sobre a relação comercial, deverá ter em consideração a segurança jurídica e os interesses das partes interessadas: por um lado, o agente económico, enquanto prestador de um produto ou serviço; por outro lado, o consumidor, enquanto adquirente daqueles. Ao fazê-lo, irá assegurar que ambas as partes interessadas irão retirar o melhor proveito dessa relação.

É, assim, de endossar a afirmação do citado Autor, já que partilhamos igualmente a ideia de que o bastião do Direito das marcas deverá sempre corresponder à proteção do consumidor, no sentido de garantir que este claramente identifica e, mais importante, distingue os produtos e serviços que lhe são oferecidos no mercado; mas igualmente o empresário, garantindo-lhe que os esforços por si reunidos no mercado concorrencial para tornar os seus produtos ou serviços são reconhecidos e protegidos de outros que com eles se assemelhem e concorram.irá, finalmente, salvaguardar a proteção de e contra terceiros que disponham de meios para interferir nessa relação comercial: os concorrentes.

No seguimento do exposto, é indiscutível afirmar-se que, hodiernamente, as marcas constituem uma mais-valia para a economia da empresa, fazendo parte da

¹²⁹ SOUSA E SILVA, Pedro, “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”, *ibidem*, páginas 379 e 380.

contabilidade organizada destas como um ativo financeiro. Os entes empresariais utilizam-nas não apenas como distintivo, mas igualmente como forma de gerar receitas através da cessão, por exemplo, do uso autorizado da marca. É, destarte, do total interesse dos atores económicos empresariais garantirem a proteção jurídica dos seus bens. Mas, por outro lado, é igualmente necessário não olvidar o papel que as autoridades competentes e as instâncias judiciais desempenham no controlo normal do mercado concorrencial, de forma a evitar abusos por parte dos operadores económicos, proibindo a prática de atos desleais e comportamentos que poderão lesar o mercado (isto é, os concorrentes e os consumidores), não só no que ao Direito da Propriedade Industrial diz respeito, como também no âmbito do Direito da Concorrência, já que o abuso injustificado do direito real conferido pela marca poderá levar à prática de atos anti concorrenciais (como, por exemplo, a monopolização de determinada palavra, cor ou cheiro, ou o abuso da posição do detentor da marca).

Por tudo isto, as marcas são hoje objeto de uma verdadeira regulação: quanto à sua admissibilidade, aos seus limites, aos seus efeitos, à sua validade e à sua existência genericamente concebida no espectro económico e jurídico da empresa. Dentro dessa existência, e a par das marcas tradicionalmente concebidas para o efeito distintivo a que juridicamente se destinam (muito brevemente tomando o exemplo das frases, das palavras ou dos símbolos), tem vindo a emergir ao longo dos tempos outras figuras proeminentes na capacidade distintiva dos elementos comercializados pela empresa, que figuram sob a designação, entre outras, de marcas não convencionais. Os cheiros, as cores, os sons ou as formas tridimensionais, têm ganho terreno nas estratégias de marketing utilizadas pelos empresários, num mercado de feroz exigência na busca de novas formas cativantes, únicas e diferenciadoras dos seus produtos, em relação a todos os outros.

Através destes sinais atipicamente concebidos, os produtores tencionam levar o consumidor a outro nível quando em contacto com os seus produtos, fazendo com que este grave na sua memória a sua experiência e que a ela associe sempre aquela

origem empresarial. Porém, nem sempre é fácil fazer acompanhar o desenvolvimento do mercado de uma regulação jurídica que salvguarde as ideias que constantemente se desenvolvem no seu seio. É que, conforme foi amplamente explanado nesta dissertação, não é fácil compreender os contornos de determinadas marcas não tradicionais, sendo necessário um processo de aceitação que tenha em conta a segurança e certeza jurídicas salvaguardadas pelo Direito.

Como espaço económico de excelência para as empresas mundiais, foi, destarte, necessário que a União Europeia salvaguardasse um regime unitário, não só de Direito substantivo, mas também processual, no que às marcas diz respeito. Assim, desde 1988, temos vindo a assistir a uma gradual mas, no nosso entendimento, necessária adaptação das legislações nacionais às relações comerciais da União Europeia em matéria de marcas, bem como a uma verdadeira edificação de um Direito europeu de marcas, comumente aplicável nos seus Estados- Membros. Através dele, ainda que com algumas decisões que poderão não apaziguar todas as almas, tem vindo a construir-se um sistema musculado e que tem em vista a proteção dos principais atores comerciais, sejam empresas europeias que na União desenvolvem a sua atividade, ou concorrentes oriundos de outras partes do mundo, que na União Europeia encontram oportunidade para desenvolver a sua atividade comercial. É, então, evidente que a União Europeia reconhece os benefícios de um sistema unitário de registo de marcas e, conseqüentemente, da importância destes direitos de propriedade industrial para a economia empresarial.

É, igualmente, no seio deste sistema de registo europeizado que as marcas olfativas têm tentado ganhar destaque, como sinais verdadeiramente representativos e distintivos dos produtos e serviços dos operadores comerciais. Através de um processo longo, moroso e com bastantes adversidades, num sistema que abertamente assume a sua existência, mas que simultaneamente cria entraves para o seu registo, parece ser de acreditar que, para este tipo de marcas, “a luz poderá estar ao fundo do túnel”. Se a representação gráfica foi, de forma absoluta, um verdadeiro impedimento ao registo de marcas olfativas, por dificuldades em encontrar uma forma de representação que não criasse sombra para dúvidas dos

contornos do sinal a registar, não nos surpreende que o IPIUE sinta maior liberdade no que à sua admissibilidade diz respeito, já que, atualmente, os desenvolvimentos tecnológicos provam serem capazes de representar, de forma clara e precisa, um sinal aromático. É, assim, claro para nós que, hodiernamente, com a eliminação da representação gráfica como exigência ao registo da marca olfativa, existe uma real possibilidade dos sinais aromáticos singrarem enquanto tal. Evidentemente, desde que estes provem ser verdadeiramente distintivos.

Conforme foi igualmente possível deixar claro, o requisito material da distintividade representa para nós uma importância imensa, já que é através dele que será possível compreender as verdadeiras intenções do operador económico em registar a marca. É que, não sendo o empresário capaz de comprovadamente garantir que aquele sinal aromático se encontra consolidado na mente do consumidor, existindo para ele como um autêntico identificador da sua origem empresarial, então aquele sinal não cumpre o seu propósito e, por conseguinte, falhará na sua pretensão. Assim sendo, parece-nos que a necessidade de distintividade da marca (olfativa) reflete um critério bem mais relevante do que a forma como o sinal se apresenta, por si só. Podemos, de certa forma, dizer que também assim entendeu o legislador europeu, ao descomplicar a questão da representação do sinal, mas mantendo firme a sua posição, no que à distintividade diz respeito (que, permita-se-nos, de outra forma não poderia ser).

Desta feita, ainda que esta possa parecer uma postura mais ou menos liberal da nossa parte, não nos parece que a eliminação do critério da representação gráfica ponha em causa a certeza e a segurança jurídicas. Desde que estas estejam salvaguardadas, *in casu*, através de uma verificada distintividade do sinal, se comprovadamente os consumidores a ela associam determinada fonte empresarial, entendemos que não há razão para entravar o seu registo, se igualmente os meios materiais de representação sugerem ser suficientes, à luz dos critérios atualmente propostos pelo artigo 4º do RMUE, no que à representação diz respeito.

É, assim, para nós, frustrante que os operadores económicos encontrem a sua originalidade e criatividade “amarradas” por uma questão que, ainda que não tivesse sido solucionada até aqui, vê agora a resposta bem diante de si – através da força da lei. É que, num mercado competitivo, esta originalidade e criatividade são cada vez mais importantes para que os empresários desbravem novas e diferentes formas de providenciar experiências aos consumidores, arranjando meios inovadores de distinguir os seus produtos e serviços dos seus concorrentes.

Ao eliminar o requisito da representação gráfica, a UE está a permitir às empresas que operam no seu mercado munirem-se de meios de promoção da sua atividade e dos seus produtos tecnologicamente mais avançados, capacitando-os de meios de distintividade menos convencionais, apelando à criatividade das mesmas, tornando-as mais competitivas¹³⁰. GUICHOT entende igualmente que a mundialização do mercado concorrencial exige que a UE coloque as suas empresas em pé de igualdade com as suas *worldwide competitors* e que, neste tema em específico, a eliminação da necessidade de representação gráfica sustenta essa tentativa de equivalência¹³¹.

No entanto, quanto à eliminação do requisito da representação gráfica, a doutrina¹³² não parece estar confiante que, na prática, se verifiquem grandes

¹³⁰ Neste sentido, GUICHOT, Eugénie, “*Les marques olfactives et la suppression de l'exigence de représentation graphique, vers un rapprochement des droits américain et européen?*” Disponível na internet: <http://blogs.u-paris10.fr/article/les-marques-olfactives-et-la-suppression-de-lexigence-de-representation-graphique-vers-un-1>;

¹³¹ A autora indica que, ao fazê-lo, está a aproximar as empresas que atuam no espaço europeu das, por exemplo, empresas americanas, tendo em conta a maior permeabilidade do sistema de marcas americano às marcas olfativas. Neste sistema, a marca será aceite desde que seja distintiva, não funcional e utilizada no comércio da empresa, aceitando a descrição detalhada do odor como meio suficiente para o seu conhecimento. Para mais desenvolvimentos, GUICHOT, Eugénie, *idem*.

¹³² Parece ser o entendimento de MARIA MIGUEL CARVALHO, quando refere que, não obstante a eliminação do requisito da representação gráfica, “o acesso ao registo continuará vedado enquanto não for possível a sua representação” de acordo com o considerando 10 do RMUE que traduz os moldes da representação herdada do acórdão Sieckmann. Em “o novo regime jurídico da marca da União Europeia”; “Revista de Direito Intelectual nº1/2017”; p. 158. Por outro lado, GUICHOT parece entender que “se a supressão da exigência de representação gráfica é um primeiro passo, não é contudo suficiente. (...) A UE deve redefinir a distintividade, tendo em conta as especificidades das marcas não visuais”. Em GUICHOT, EUGÉNIE, *Les marques olfactives et la suppression de l'exigence de représentation graphique, vers un rapprochement des droits américain et européen ?*, *ibidem*. Por último, conforme foi igualmente por nós sustentando, considera COUTO GONÇALVES que a supressão da representação gráfica não vai “escancarar a porta” ao registo de marcas não tradicionais, já que os requisitos

alterações no que concerne à admissibilidade de marcas olfativas juntos dos institutos nacionais e do IPIUE. Não obstante, considerando tudo o sustentando até aqui, parece-nos ser de acreditar, ainda que ingenuamente, que de facto foi aberta margem para que marcas olfativas com uma forte capacidade distintiva e representadas através dos métodos tecnologicamente mais avançados, poderão ver a sua petição proceder junto das instâncias registrais europeias.

É que não podemos, em nota conclusiva, olvidar que o Direito pretende regular realidades, situações sociais merecedoras da tutela jurídica. Não se debruça sobre inexistências. Portanto, se esta é uma realidade, a sua admissibilidade não deve ser tão-só teórica, mas deve efetivamente verificar-se na prática.

permanecem “muito apertados”. Em COUTO GONÇALVES, Luís, “Manual de Direito Industrial”, p. 202.

Bibliografia

Obras citadas:

BHAGWAN, Ashitha; KULKARNI, Namita; RAMANUJAM, Padmanabha; *Economic rationale for extending protection to smell marks*, p. 6; MPRA paper nº 5604, novembro 2007; disponível na internet em: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/75293/1/MPRA_paper_75293.pdf. Consultado a 11/04/2018, às 12h55

CARVALHO, Maria Miguel; “O estudo sobre o funcionamento geral do sistema europeu de marcas”; *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*; Marcial Pons: Madrid; 2011; ISSN: 1139-3289; tomo 31; páginas 509 a 526

CARVALHO, Maria Miguel; “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”; em “Revista de Direito Intelectual”; Lisboa: Almedina; 2016; ISBN: 978-040-13-2587-2; nº1/2017; páginas 149 a 173

COOK, Trevor; *EU Intellectual Property Law*, Oxford: Oxford University Press; 2010; ISBN: 978-1-90-450152-7; páginas 232 a 237

COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel; “Dos sinais distintivos de empresas e de produtos”; em “Curso de Direito Comercial”; 10ª edição; Coimbra: Almedina; 2016; ISBN: 978-972-40-6539-7; capítulo IV; ponto 3. Marcas; páginas 370 a 412;

COUTO GONÇALVES, Luís; “Manual de Direito Industrial: Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”; 7ª edição revista e atualizada; Coimbra: Almedina; 2017; ISBN 978-972-40-7083-4; páginas 165 a 356

COUTO GONÇALVES, Luís; “Marca olfativa e suscetibilidade de representação gráfica: acórdão do Tribunal de Justiça de 12.12.2002, P. C-273/00; “Cadernos de Direito Privado”; Braga: CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho; 2003; ISSN: 1645-7342; nº1; páginas 14 a 26

FÉRNANDEZ-NÓVOA, Carlos; *Las funciones de la marca*; em *Tratado sobre Derecho de Marcas*; Madrid: Marcial Pons, 2004; segunda edição; ISBN: 84-9768-128-2; páginas 37 a 163

GÓMEZ SEGADE, José A., *La interacción entre la marca comunitaria y la marca internacional del sistema de Madrid*; em *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XXV; Madrid: Marcial Pons, 2005; ISBN: 84-9768-269-6; páginas 407 a 416

GUICHOT, Eugénie; *Les marques olfactives et la suppression de l'exigence de représentation graphique, vers un rapprochement des droits américains et européens*. Disponível na internet: <http://blogs.u-paris10.fr/article/les-marques-olfactives-et-la-suppression-de-lexigence-de-representation-graphique-vers-un-1>; Consultado a 17/01/2018, às 14h35

HAMMERSLEY, Faye; *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*; *Marquette Intellectual Property Law Review*, edição 105, 1998. Disponível na internet: <http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=iplr>. Consultado a 29/07/2018, às 14h33

KARAPAPA, Stavroula, *Registering scents as community trademarks*, em *The Trademark Reporter: the Law journal of the International Trademark Association*, volume 100, nº6, Novembro/Dezembro 2010. Disponível na internet: https://www.inta.org/TMR/Pages/Vol100_no6_a3.aspx (apenas para membros). Consultado a 29/07/2018, às 14h32

PAZ FERREIRA, Eduardo; ATANÁSIO, João; “Textos de Direito do Comércio Internacional e do desenvolvimento económico – Volume I: comércio internacional”; Coimbra: Almedina, Março 2004, ISBN: 978-972-40-2146-1; página 542

SOLNADO DA CRUZ, Rui; “A marca olfativa”; tese de mestrado; Coimbra: Almedina; 2008; ISBN 978-972-40-3622-9

SILVA CARVALHO, Américo; “Usos atípicos das marcas (função da marca)”;
Em “Direito Industrial”; Coimbra: Almedina; 2003; ISBN: 978-972-40-1897-3;
volume III; páginas 77 a 105

SILVA CARVALHO, Américo, “Marca comunitária: os motivos absolutos e relativos de recusa (os artigos 7º a 8º do RMC) ”, Janeiro 1999, ISBN: 972-32-0869-5; páginas 25 a 37

SORIANO GUZMÁN, Francisco José, *La Marca Comunitaria: relaciones entre la OAMI y la jurisdicción sobre la Marca Comunitaria*; em *Revista de Derecho Privado*; Marzo-Abril; Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas S.A.; 2006; ISSN: 0034-7922; páginas 84 a 93

SOUSA E SILVA, Pedro; “Sinal e marca: as marcas não tradicionais”; em “Direito Industrial”; Porto: Almedina; 2012; ISBN: 978-972-40-4675-4; volume VIII; páginas 363 a 381

Atos legislativos/Orientações/jurisprudência:

Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação);

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (reformulação);

Código da propriedade industrial português, na atualização mais recente introduzida pela lei nº 83/2017 de 18 de agosto de 2017;

Acórdão do Tribunal de Justiça de 12. 12. 2002, Ralf Sieckmann contra *Deutsches Patent- und Markenamt*, Processo C-273/00;

Acórdão do Tribunal Geral (1ª Secção) de 19.09.2013, Golden Balls Ltd contra Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), Processo T-437/11;

“Orientações para a examinação de marcas da União Europeia e desenhos comunitários registados no Instituto Europeu de Propriedade Intelectual”, parte B: examinação, secção 4: motivos absolutos de recusa, capítulo 2: artigo 7º nº1 a) do RMUE, aprovado em 12 de dezembro de 2016 e em vigor desde 1 de fevereiro de 2017. Mais informação: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/ex16-7_en.pdf. Consultado a 29/07/2018, às 14h31.

O corpo desta dissertação ocupa um total de **124 972 caracteres**.

Índice

Declaração Antifraude	2
Agradecimentos	3
Resumo/ <i>Abstract</i>	4
Notas introdutórias	5
Capítulo I. A marca	10
1. Funções da marca	10
I. Distintividade	10
II. Garantia	10
III. Publicidade	12
2. A marca e o registo	12
3. Admissibilidade	14
I. Sinais admissíveis como marca	15
II. Restrições ao registo: motivos absolutos e relativos de recusa	16
4. As marcas não tradicionais	18
Capítulo II. A marca da União Europeia	21
1. A proteção internacional da marca	21
I. A Convenção da União de Paris (1883)	21
II. O Acordo (1981) e o Protocolo relativo ao Acordo (1989) de Madrid	22
III. Tratado sobre Direito das marcas e o Acordo TRIPS (1994)	24
2. A necessidade de uma marca comunitária	25
3. Os requisitos para o registo da marca da União Europeia	27
I. A representação (gráfica)	27
II. A distintividade da marca da União Europeia	33
i) Sinais distintivos <i>ab initio</i> e o <i>secondary meaning</i>	33
ii) Sinais genéricos, descritivos e funcionais	33

4. O novo regime jurídico da marca da União Europeia	35
Capítulo III. A marca olfativa	37
1. A marca olfativa enquanto fator económico	38
2. A problemática jurídica em redor da marca olfativa	40
I) O problema da representação gráfica das marcas olfativas	40
i) A eliminação da representação gráfica: solução para a procedência das marcas olfativas?	46
II) A distintividade das marcas olfativas	47
Conclusões	52
Bibliografia	58
Índice	62